

Die rechtliche Stellung des Lizenznehmers im Patentrecht

DISSERTATION

der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich
zur Erlangung der Würde eines Doktors beider Rechte

vorgelegt von

HANS GUYER
von Zürich

genehmigt auf Antrag von Herrn Prof. Dr. G. Weiss

1949

Juris-Verlag, Zürich

Die rechtliche Stellung des Lizenznehmers im Patentrecht

DISSERTATION

der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich
zur Erlangung der Würde eines Doktors beider Rechte

vorgelegt von

HANS GUYER

von Zürich

genehmigt auf Antrag von Herrn Prof. Dr. G. Weiss

1949

Juris-Verlag, Zürich

Die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät gestattet hierdurch die Drucklegung vorliegender Dissertation, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Anschauungen Stellung zu nehmen.

Zürich, den 19. Februar 1949.

Der Dekan:
der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät:

Prof. Dr. K. Käfer



Meinen lieben Eltern



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41507215_0023

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	9
1. Kapitel: Die Lizenz	10
§ 1. Allgemeines	10
§ 2. Lizenzarten	12
I. Die einfache Lizenz	12
1. Der Begriff	12
2. Das Benutzungsrecht	12
3. Patentverletzungen Dritter	13
4. Eigenes Klagerecht des einfachen Lizenznehmers aus Patentverletzungen?	14
5. Schutz des Lizenznehmers ohne Klagerecht	19
6. Persönliche und Betriebslizenz	21
II. Die ausschliessliche Lizenz	22
1. Der Begriff	22
2. Die Stellung des Patentinhabers	22
3. Ausschliessliche und einfache Lizenz	24
4. Das absolute Recht des Exklusivlizenznehmers	25
III. Die Zwangslizenz im besonderen	25
1. Die Zwangslizenz wegen Nichtausführung der Erfindung	26
2. Zwangslizenz an Lizenznehmer eines unberechtigten Pa- tentinhabers	28
3. Zwangslizenz wegen Abhängigkeit einer Erfindung	29
4. Zwangslizenz bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses	31
IV. Andere Lizenzarten	32
1. Die Verlagslizenz	32
2. Die Gratislizenz	32
§ 3. Dinglichkeit und Ausschliesslichkeit	33
I. Die Dinglichkeit	33
1. Die historische Entwicklung	33
2. Die Wirkungen der obligatorischen und dinglichen Rechte	35
3. Ablehnung einer systematischen Eingliederung in ding- liche und obligatorische Rechte	35
II. Die Ausschliesslichkeit	36
1. Das ausschliessliche Benutzungsrecht	36
2. Die wirtschaftliche Bedeutung der ausschliesslichen Li- zenz	38
3. Vielzahl von ausschliesslichen Lizenzen	40
§ 4. Beschränkungen	40
I. Allgemeines	40
II. Die einzelnen patentrechtlichen Beschränkungen	42
§ 5. Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages	44
I. Allgemeines	44
II. Die deutschen Lösungen	44
III. Die schweizerische Lösung	47
2. Kapitel: Die Rechte des Lizenznehmers	50
§ 6. Die Erlaubnis zur gewerblichen Benutzung der Erfindung	50
I. Allgemeines	50

II. Die Gewerbmässigkeit im Patentrecht	51
III. Die fünf Benutzungsarten	51
1. Das Herstellen	51
2. Das Verkaufen	52
3. Das Feilhalten	53
4. Das Inverkehrbringen	53
5. Das Gebrauchen	54
§ 7. Uebertragbarkeit und Vererblichkeit	55
I. Die Uebertragbarkeit	55
1. Bei der einfachen Lizenz	55
2. Bei der ausschliesslichen Lizenz	56
II. Die Vererblichkeit	58
§ 8. Die Unterlizenzen	58
I. Das Recht der Erteilung	58
II. Die rechtliche Stellung des Inhabers einer Unterlizenz ..	59
1. Die Abhängigkeit der Unterlizenz	59
2. Einfache Lizenz und Unterlizenz	61
§ 9. Das Klagerecht aus Patentverletzungen	62
I. Passiv- und Aktivlegitimation	62
II. Die einzelnen Klagen und weitere Massnahmen	63
1. Die Unterlassungsklage	64
2. Die Schadenersatzklage	64
3. Die Feststellungsklage	66
4. Die Strafverfolgung	67
5. Die vorsorgliche Massnahme	67
§ 10. Die Rechte gegenüber dem Patentinhaber	68
I. Die Haftung des Lizenzgebers	68
1. Haftung auf Erteilung des Patentes	68
2. Haftung für den Rechtsbestand des Patentes	68
3. Haftung für Sachmängel	72
4. Haftung für zugesicherte Eigenschaften	72
II. Das Recht auf Schadenersatz	73
III. Die Aktivlegitimation für die Nichtigkeitsklage	74
IV. Das Recht auf Auskunfterteilung	74
§ 11. Das Kündigungs- und Rücktrittsrecht	75
I. Allgemeines	75
II. Kündigungsrecht aus wichtigen Gründen	76
III. Rücktrittsrecht wegen Nichterfüllung des Vertrages	77
IV. Rücktrittsrecht wegen wesentlicher Veränderung der Ver-	
hältnisse	78
V. Vertragsauflösung nach gesellschaftsrechtlichen Normen ..	78
3. Kapitel: Die Pflichten des Lizenznehmers	80
§ 12. Die Lizenzgebühr	80
I. Die Festsetzung der Lizenzgebühr	80
II. Nichtfordern einer Lizenzgebühr	82
III. Fortzahlung der Lizenzgebühr nach Ablauf des Patent-	
schutzes	83
IV. Verzug des Lizenznehmers	84
§ 13. Die Ausübungspflicht	84
I. Allgemeines	84
II. Die einfache Lizenz	85
III. Die ausschliessliche Lizenz	86
§ 14. Die Bezeichnungspflicht	87
§ 15. Die Kontrolle durch den Lizenzgeber	89

LITERATURVERZEICHNIS

- Adler Emanuel, Zivilrechtliche Erörterungen zum Patentregister in Grünhut 27, 657.
- Allfeld Philipp, Urheber- und Erfinderrecht. Berlin 1923.
- von Beck-Mannagetta, Paul Ritter, Das österreichische Patentrecht. Berlin 1893.
- Becker, Obligationenrecht (Kommentar Gmür). Bern 1941/46.
- Blum Arno, Grenzen der Patentausbeutung in GRUR 1932, 1 ff.
- Breuer Isaac, Die rechtliche Natur der Patentlizenz. Berlin 1912.
- Damme F. und Lutter R., Das deutsche Patentrecht. Berlin 1925 (Zit. Damme-Lutter).
- Derichsweiler W., Handbuch zum schweizerischen Patentrecht. Zürich 1929.
- Gierke Otto, Deutsches Privatrecht. 1. Bd. Leipzig 1895.
- Guhl Theo, Das schweizerische Obligationenrecht. Zürich 1944.
- Guyer Ernst, Das zukünftige schweizerische Patentrecht. Zürich 1907.
- Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente. Zürich 1909.
- Hederich Hans, Der Lizenzvertrag. Berlin 1937.
- Herrmann E., Die Auslegung der schweizerischen Erfindungspatente. Zürich 1934.
- Herschsohn Heinrich, Die Kündigung im schweizerischen OR. Diss. Zürich 1925.
- Hesse Alfred, Das Erfinderrecht. Diss. Leipzig 1911.
- Heuberg Ernst, Der Lizenz-Vertrag. Berlin 1933.
- Joseph Hans, Entscheidungen in Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichensachen. Berlin 1932.
- Isay Hermann, Patentgesetz. Berlin 1931.
- Grundfragen des schweizerischen Patentrechts. Zürich 1935. (Zit. Isay, Grundfragen.)
- Isay Rudolf, Der Rechtsschutz des Lizenzträgers in GRUR 14, 58 ff.
- Kaiser Joseph, Das deutsche Patentgesetz vom 7. April 1891. Leipzig 1907.
- Klauer Georg und Möhring Philipp, Patentgesetz vom 5. Mai 1936. Berlin 1940. (Zit. Klauer-Möhring.)
- Kloepfel E., Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht. Berlin 1908.
- Kohler Joseph, Deutsches Patentrecht. Mannheim 1878. (Zit. Patentrecht.)
- Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim 1900. (Zit. Handbuch.)
- Lehrbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim und Leipzig 1908. (Zit. Lehrbuch.)
- Krause H., Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936. Berlin 1936.
- Lutter R., Patentgesetz. Kommentar. Berlin 1936.
- Martius Alexander, Ueber die rechtliche Natur der Lizenzerteilung durch den Patentinhaber. Berlin 1897.
- Mertz Xavier, Die patentrechtliche Lizenz, insbesondere der Lizenzzwang. Diss. Bern 1907.
- Munk Leo, Die patentrechtliche Lizenz. Berlin 1897.
- Oser-Schönenberger, Komm. zum schweizerischen ZGR. (Komm. Egger.) Zürich 1936.
- Osterrieth Albert, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes. Leipzig 1908.
- Die Haager Konferenz 1925 zur Revision der Pariser Uebereinkunft von 1883 für gewerblichen Rechtsschutz. Leipzig und Berlin 1926.
- Pietzcker Eduard, Patentgesetz. Berlin und Leipzig 1929.

- Pinzger, Auflösung des patentrechtlichen Verlagsvertrages wegen Unwirtschaftlichkeit der Erfindung in MuW 10, 238.
- Riezler Erwin, Deutsches Urheber- und Erfinderrecht. München und Berlin 1909.
- Robolski H., Theorie und Praxis des deutschen Patentrechtes, Berlin 1890.
- Schumann, Schicksal der Unterlizenz bei Fortfall der Hauptlizenz oder beim Wechsel der Patentinhaberschaft in GRUR 1932, 539.
- Seligsohn A., Patentgesetz. Berlin und Leipzig 1932.
- Stammler Rudolf, Die Einrede aus dem Rechte eines Dritten, in der Festgabe der juristischen Fakultät Halle-Wittenberg für Heinrich Dernburg. Halle 1900.
- Strauss Siegbert, Die patentrechtliche Lizenz. Diss. Zürich 1929.
- Tübhen L., Sachgemässe Bewertung von Erfindungen in Recht und Wirtschaft 11, 357.
- von Tuhr Andreas, Streifzüge im revidierten OR in SJZ 18, 365.
- und Siegwart Alfred, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Zürich 1942.
- Wertheimer Ludwig, Zwangslizenz und Vertragslizenz, Zwangslizenz und Gebrauchsmuster in GRUR 1922, 27 ff.
- Weidlich Richard und Blum Eugen, Das schweizerische Patentrecht. Bern 1934/36.
- Wiedmer Hermann, Handbuch des Erfindungswesens. Zürich und Leipzig 1932.
- Wüger A., Schweizerisches Patentrecht. Bern 1938.

ENTSCHEIDUNGEN, ZEITSCHRIFTEN ABKÜRZUNGEN

AS	Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Neue Folge seit 1874.
BBl	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
BGE	Entscheidungen des Bundesgerichtes.
Bl	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen.
Bolz	Die Praxis des Reichsgerichtes in Zivilsachen.
BV	Schweizerische Bundesverfassung von 1874.
Gruchot	Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts.
Grünhut	Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart. Begr. von C. S. Grünhut.
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.
HE	Handelsgerichtliche Entscheidungen.
IndR	Zeitschrift für Industrierecht.
JW	Juristische Wochenschrift.
LZ	Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht
MuW	Markenschutz und Wettbewerb.
Recht	Das Recht: Rundschau für den deutschen Juristenstand.
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichtes in Zivilsachen.
RGSt	Entscheidungen des Reichsgerichtes in Strafsachen.
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung.
ZHG	Zürcher Handelsgericht.
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung.
ZS	Zivilsenat
ZSR	Zeitschrift für schweizerisches Recht. Amtliches stenographisches Bulletin der schweizerischen Bundesversammlung.

EINLEITUNG

Obwohl das Lizenzwesen im schweizerischen Wirtschaftsleben von nicht geringer Bedeutung ist, findet man doch fast keine Literatur über dieses Gebiet. Besonders die Stellung des Lizenznehmers ist nicht eindeutig festgelegt. Die meisten Publikationen beschäftigen sich mit dem Patentschutz und werden für den Erfinder, den Techniker, den Nichtjuristen, geschrieben. Dabei sind gerade die rechtlichen Probleme noch stark umstritten. Auch der einzige neuere Kommentar, derjenige von Weidlich und Blum, will in erster Linie ein Handbuch für die Praxis sein.

Da jedoch grundsätzlich das Lizenzwesen in Deutschland und in der Schweiz gleich geregelt ist, sind wir in der Lage, die grosse deutsche Literatur und Rechtsprechung bei der Betrachtung der einzelnen Fragen mit heranzuziehen. Auch die schweizerischen Gerichte bedienen sich der bekannten Werke von Kohler, Seligsohn, Isay, Pietzcker etc.

Die vorliegende Arbeit möchte daher in erster Linie die Rechtsfragen, die ein Lizenzvertrag aufwirft, behandeln. Aus den erwähnten Gründen muss sie jedoch hauptsächlich auf deutsche Autoren und Entscheidungen des Reichsgerichtes verweisen. Es soll aber die Stellung des Lizenznehmers nach schweizerischem Recht aufgezeigt werden.

So haben wir vorerst die Lizenz als Rechtsgebilde zu betrachten und können hierauf die Rechte und Pflichten des Lizenznehmers ableiten.

1. KAPITEL

Die Lizenz

§ 1. Allgemeines

Das Patentgesetz spricht in Art. 9 von der Lizenz: «Das Patent ist übertragbar und vererblich. Es kann zum Gegenstand einer Lizenz gemacht werden, die einen Dritten zur Benützung der Erfindung ermächtigt.

Ist das Patent Eigentum mehrerer, so kann jeder Miteigentümer nur mit Einwilligung der andern Lizenzen erteilen und die durch das Patent verliehenen Befugnisse ausüben; jeder kann aber selbständige Klage wegen Patentverletzung erheben und über seinen Anteil verfügen.

Zur Uebertragung eines Patentbesitzes bedarf es des Eintrags im Patentregister nicht; jedoch gilt gegenüber gutgläubigen Dritten als berechtigt, wer im Patentregister als Patentinhaber eingetragen ist. Gutgläubigen Dritten gegenüber sind Lizenzerteilungen nur wirksam, wenn sie im Patentregister eingetragen sind.»

Diese Regelung ist sehr summarisch und gibt zu verschiedenen Zweifeln Anlass. Andererseits ist die wirtschaftliche Bedeutung der Lizenz klar.

Der Patentinhaber ist oft nicht in der Lage, seine Erfindung selbst auszuwerten. Es fehlt ihm das nötige Kapital zur Erfindungsausbeutung, die kaufmännische Erfahrung für eine rationelle Verwertung geht ihm ab, oder Zoll- und Wirtschaftsgesetze hindern ihn, in ein bestimmtes Marktgebiet zu liefern.

Es liegt nun meistens nicht in seinem Interesse, das volle Patent zu verkaufen oder es durch Bestellung eines Niessbrauches dinglich zu belasten. Da die Tragweite der Bedeutung einer Erfindung selten von Anfang an zu erkennen und die Erfindung oft nur ungenügend erprobt ist, besteht für den Patentinhaber zudem die Schwierigkeit, einen Käufer für das Patent zu finden.

Oder der Erfinder verspricht sich einen grossen finanziellen Erfolg aus der Patentverwertung. Kein Patenterwerber wird ihn derart entschädigen, dass er, wenn die Erfindung ein wirklicher Erfolg wird, auf seine Rechnung kommt. Er geht also seines Vorteils von vorneherein verlustig.

Aus all diesen Erwägungen heraus wurde das Institut der Lizenz geschaffen. Es soll dem Erfinder, resp. dem Patentinhaber und dem eigentlichen Ausbeuter der Erfindung, dem Lizenznehmer, gerecht werden. «Die Lizenz dient dazu, dem Patentinhaber unter vollkommener Wahrung seines Monopols die Möglichkeit zu verleihen, sein Patent unter Benutzung fremden Kapitals, fremder Einsicht und Betriebskunde, kurz unter Heranziehung all der wirtschaftlich günstigen Umstände, deren er selbst nicht teilhaftig ist, in das Gewerbsleben einzuführen und daselbst zur Anerkennung zu bringen¹.»

Durch die Verleihung einer Lizenz werden dem Berechtigten, dem Lizenznehmer, aber nicht bestimmte Handlungen erlaubt. Welcher Art die erlaubte Benutzung ist, ergibt sich nur aus dem einzelnen Vertrag. Dieser kann daher sehr verschiedenartig gestaltet sein; so kennt man Herstellungs-, Verkaufs-, Gebrauchslizenzen². Ueber den Inhalt des Vertrages entscheidet der wirtschaftliche Zweck, der im besonderen mit der Lizenz verfolgt wird. Daher muss zur Erkenntnis der rechtlichen Struktur des Lizenzvertrages der erstrebte wirtschaftliche Erfolg herangezogen werden.

Typisch für die Lizenz ist ferner, dass der Patentinhaber in grösserem oder kleinerem Umfang immer noch die Verwertung des Patentes bestimmt oder über ihre Handhabung wenigstens noch eine Aufsicht hat.

Wie weit sich diese Befugnis des Patentinhabers erstreckt, besonders aber, was für eine Stellung der Lizenznehmer einnimmt, wird in den folgenden Ausführungen zu untersuchen sein.

Wenn auch die vertragschliessenden Parteien den Inhalt des Lizenzvertrages vollständig frei bestimmen können, da eine gesetzliche Regelung fehlt, so haben doch Praxis und Wissenschaft gewisse feste Grundzüge herausgearbeitet, die auf alle Lizenz-

¹ Breuer, S. 14.

² Siehe unten § 4, S. 43.

verträge anzuwenden sind. So wird die rechtliche Stellung der Parteien vor allem dadurch beeinflusst, ob es sich um einfache oder eine ausschliessliche Lizenz handelt.

§ 2. Lizenzarten

I. Die einfache Lizenz

1. *Der Begriff.* Die einfache oder gewöhnliche Lizenz gewährt dem Lizenznehmer ein Benutzungsrecht an der Erfindung, wobei der Lizenzgeber weiterhin berechtigt bleibt, seinerseits einfache Lizenzen auf das gleiche Patent zu erteilen.

Das Benutzungsrecht stellt einen Teil des Vollrechtes am Patent dar. Dieses besteht aus dem Verfügungsrecht über das Patent und dem ausschliesslichen Recht der Benutzung der Erfindung¹. Das Verfügungsrecht selbst ist nicht aufspaltbar, und für die Erteilung einer Lizenz ist es wesentlich, dass es immer beim Patentinhaber verbleibt. Daher ist nur dieser zur Veräusserung des Patentes befugt, und nur er kann auf den Patentschutz verzichten.

2. *Das Benutzungsrecht.* Das Benutzungsrecht hingegen kann an verschiedene Personen verliehen werden. Durch den Lizenzvertrag wird der Lizenznehmer berechtigt, die Erfindung zu benutzen. Anfänglich ging man davon aus, dass das Patentrecht lediglich ein Recht darstelle, andere von der Ausübung der Erfindung fernzuhalten. Dem Lizenznehmer gegenüber verpflichtete sich der Lizenzgeber, sein Verbotungsrecht nicht geltend zu machen². Diese Auffassung wurde schon früh von Kohler³ widerlegt: «Wer eine Lizenz erwirbt, der will etwas Positives haben, er will einen Anteil am Erfindungsgut; diesen Anteil zu gewähren, ist der Lizenzbesteller auch obligatorisch verpflichtet, er ist namentlich auch verpflichtet, dem Lizenzerwerber die nötige Auskunft zu geben und ihn in die Verhältnisse einzuweißen.» Wäre

¹ Isay, Grundfragen, S. 12; Pietzcker, S. 364. .

² RGZ 57, 38: «Es kann vereinbart werden, dass der Patentinhaber lediglich von seinem Verbotungsrecht dem Lizenznehmer gegenüber keinen Gebrauch mache.» Ferner RGZ 17, 53; 33, 103.

³ Patentrecht, S. 157; Handbuch, S. 508 f.

das Lizenzrecht ein bloss negatives Recht, so würde dem Lizenznehmer lediglich in der Ausübung der geschützten Erfindung kein Hindernis in den Weg gelegt, er könnte aber nicht verlangen, in Konstruktionsmethoden eingeführt und über die rechtlichen Verhältnisse des Patentbesitzes aufgeklärt zu werden. Kohlers Ansicht von der positiven Natur der Lizenz ist heute allgemein durchgedrungen⁴.

Für die einfache Lizenz ist es typisch, dass sich der Lizenzgeber nicht des Rechts begibt, weitere Lizenzen zu erteilen. Der Lizenznehmer muss also damit rechnen, dass der Lizenzgeber noch weitere Lizenzen bestellen wird. Durch die Erteilung weiterer Benutzungsrechte wird der Lizenznehmer nicht in seinem eigenen Recht gestört, und in der Benutzung der Erfindung durch andere liegt kein Eingriff in sein erworbenes Recht⁵. Er hat ja keinen Anspruch auf ausschliessliche Benutzung.

3. *Patentverletzungen Dritter.* Der Lizenznehmer hat deshalb auch kein Klagerecht auf Unterlassung von weiteren Patentverletzungen und Schadenersatz, wenn ein Patentverletzer unberechtigterweise sich das Benutzungsrecht anmass⁶. Ja, er weiss gar nicht, ob der Dritte nicht auch eine Lizenz erworben hat. Es ist ihm ein eigenes Klagerecht gegen Patentverletzer versagt, um nicht in Konflikt zu kommen mit den Rechten des Patentinhabers⁷. Ebenso würde die Schadensermittlung besondere Schwierigkeiten bieten, da der Umfang des dem einzelnen Lizenznehmer erwachsenen Schadens nicht sicher abgegrenzt werden könnte. Denn Geschädigte sind alle Nutzungsberechtigte, d. h. der Patentinhaber und sämtliche Lizenznehmer. Das Reichsgericht erklärt nun, dass auch der angebliche Patentverletzer ein schutzwürdiges Interesse daran hätte, nicht von allen Inhabern einer gewöhnlichen Lizenz mit Unterlassungsklagen belangt zu werden⁸.

Dazu ist zu bemerken, dass, falls der Dritte wirklich zur Patentbenutzung berechtigt ist, er dies leicht wird beweisen können an Hand des Lizenzvertrages. Darf er die Erfindung auswerten.

⁴ Pietzcker, S. 349; Weidlich und Blum, S. 232.

⁵ Isay, S. 364.

⁶ Bolze, 4, 745; RGZ 57, 38; RG v. 17. 9. 13 in JW 42, 1152, Nr. 9; RG v. 26. 2. 16 in IZ 10, 949.

⁷ RGZ 83, 95.

⁸ RGZ 83, 95.

weil er ein Vorbenutzungsrecht⁹ hat, dann genügt die Erledigung des Prozesses mit einem Lizenzträger, um auch die Ansprüche der andern Kläger hinfällig werden zu lassen. Wird er aber tatsächlich als Patentverletzer verurteilt, dann ist das Interesse an der Verfolgung durch die Verletzten sicher höher zu werten als sein eigenes an einer nicht mehrfachen Verfolgung.

Es ist auch klar, dass bei einer Patentverletzung für jeden Lizenznehmer eine wirtschaftliche Schädigung eintritt, die je nach den Umständen erheblich sein kann. Ist es da gerecht, den Lizenznehmer ganz schutzlos zu lassen?

4. *Eigenes Klagerecht des einfachen Lizenznehmers aus Patentverletzungen?* Rudolf Isay¹⁰ hat versucht zu zeigen, dass das Recht des einfachen Lizenznehmers durch Patentverletzungen Dritter eben doch berührt werde. Und da sein Recht verletzt sei, stehe ihm auch ein Klageanspruch zu.

Jede Erfindung, z. B. eine sparsamer arbeitende Maschine, biete an sich schon ein Vorteil gegenüber dem bisher Bekannten. Durch den Patentschutz aber erhalte der Patentinhaber eine rechtliche Sonderstellung, die den Wert der Erfindung nochmals erhöhe.

Diese beiden Wertstufen zeigen die Zwecke, die der Lizenznehmer mit dem Abschluss des Lizenzvertrages verfolgen kann. Entweder genügt es ihm, wenn er nur das Benutzungsrecht hat, d. h. die Erfindung verwerten kann, oder aber er wünscht an der rechtlichen Ausnahmestellung des Patentinhabers teilzunehmen.

a) *Vorzugsrecht oder Benutzungsrecht des Lizenznehmers?* Rudolf Isay stellt, um diese Frage beantworten zu können, eine Vorfrage. Wenn man erkläre, dass die Vorteile, die dem Lizenzträger durch die Nachahmung der Erfindung entzogen würden, bestimmungsgemäss mit der Lizenz verknüpft seien, dass sie das durch die Lizenz geschützte Rechtsgut bildeten, dann könne man eine Verletzung annehmen.

Würden die Vorteile bloss zufällig aus der Lizenz folgen, würden sie nur eine angenehme Beigabe darstellen, auf die der Lizenznehmer kein Anrecht habe, müsse man eine Beeinträchtigung des Rechts verneinen.

⁹ Art. 8 PatG.

¹⁰ GRUR 14, 58 ff.

Da das Gesetz diese Frage unbeantwortet lasse, könne eine Lösung nur durch die Auslegung des einzelnen Lizenzvertrages gewonnen werden. Weil der Wille der Kontrahenten aber selten ausdrücklich manifestiert sei, müsse man den hypothetischen Parteiwillen heranziehen, d. h. man muss zu ergründen suchen, wie die Parteien die Frage geregelt hätten, wenn sie an eine Regelung der Frage gedacht hätten.

Daher fragen wir: Wollte der Lizenznehmer an der Ausnahmestellung des Lizenzgebers Anteil haben? Will er ein Vorzugsrecht? Dann wird sein Recht durch jeden verletzt, der unbefugt die Erfindung gebraucht. Denn der Vorzug, den er als Lizenzträger genießt und auf den er ein Anrecht hat, wird durch eine Patentverletzung vermindert.

Oder wollte der Lizenznehmer lediglich ein Benutzungsrecht erwerben? Dann wird er nicht verletzt, dass andere neben ihm sich der Erfindung bedienen; denn er kann sein Recht ausüben, und auf die nun dahingefallenen Vorteile hatte er keinen Anspruch.

Rudolf Isay legt dar, dass in der überwiegenden Zahl aller Fälle der Lizenznehmer ein Vorzugsrecht erwerben wolle. Denn wenn ihm das Benutzungsrecht genügen würde, so würde er ebensoviel für das Erlöschen des Patentes zahlen, wie er bereit sei als Lizenzgebühr auszulegen. Dies treffe aber sehr selten zu. Wirtschaftlich gesehen habe dann der Fortfall des Patentschutzes für jeden einzelnen genau denselben Effekt wie die Erteilung einer sich wirklich auf das Benutzungsrecht beschränkenden Lizenz.

Robolski gibt zu ¹¹, dass der Lizenznehmer eine Vorzugsstellung genieße, aber dieser habe kein Anrecht darauf. Denn der Lizenzgeber könne ja jederzeit weitere Lizenzen erteilen und so die Vorzugsstellung vernichten. Rudolf Isay begegnet diesem Einwand mit folgendem Argument: Der Lizenznehmer zahle in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle eine mehr oder weniger hohe Lizenzgebühr. Daher sei der Patentinhaber nur theoretisch, nicht aber praktisch in der Lage, eine unbegrenzte Zahl von Lizenzen abzusetzen. Früher oder später würde ein Punkt erreicht werden, wo «die Industrie mit Lizenzen gesättigt» sei, und wo Leute zwar

¹¹ S. 232.

die Erfindung noch in Benutzung nehmen würden, aber nicht mehr gewillt seien, dafür einen akzeptablen Preis zu bezahlen. Schon daraus sei ersichtlich, dass nicht ein blosses Benutzungsrecht von den meisten Lizenznehmern erstrebt werde.

Ferner erhalte der letzte Lizenznehmer das «Gebrauchsrecht» so gut wie der erste (nur der ihm gewährte Vorrang sei geringer). Daher müsste der letzte Lizenznehmer, wenn es sich beim Abschluss des Lizenzvertrages wirklich nur um das Gebrauchsrecht handle, genau dieselbe Summe zahlen wie der erste. Natürlich sei er in Wirklichkeit nicht dazu bereit; ja es entfalle überhaupt die Möglichkeit, weitere Lizenzen abzusetzen, sobald eine gewisse Anzahl erteilt sei. Somit sei der Abschluss eines Lizenzvertrages nur möglich, wenn der Lizenznehmer einen zwar nicht festbegrenzten, aber doch merklichen Vorrang vor der Konkurrenz erhalte. Die Grösse des gewährten Vorzuges drücke sich dabei in der Höhe der Gebühr aus.

b) *Ablehnung des Vorzugsrechtes.* Rudolf Isay behauptet, dass wenn der Wille des Lizenznehmers dahin gehe, an der Vorzugstellung des Patentinhabers teilzuhaben, jenem ein Klagerecht eingeräumt werden müsse. Der Lizenznehmer kann aber nichts dagegen unternehmen, wenn der Patentinhaber weitere Lizenzen erteilt, und dadurch verliert er seine Sonderstellung.

Er hat kein Anrecht darauf, in dieser belassen zu werden, und dies ist das Entscheidende. Auch die Höhe der Lizenzgebühr kann an dieser Tatsache nichts ändern. Denn niemand hindert den Patentinhaber, eine Lizenz zu Schleuderpreisen anzubieten, wenn kein akzeptabler Preis mehr dafür erhältlich ist. Der Einwand, dass nur theoretisch unbeschränkt viele Lizenzen erteilt werden könnten, da der Markt einmal von Lizenzen gesättigt sei, ist ebensowenig stichhaltig. Denn dann sind wir schliesslich an dem Punkt angelangt, wo einer für die Benutzung gleich viel zu zahlen bereit ist, wie für die Löschung des Patentes.

Desgleichen ist das Argument unhaltbar, dass, falls es sich um ein Benutzungsrecht handle, es für alle gleich viel wert sei, und der erste wie der letzte Lizenznehmer gleich viel zahlen würden. Eine Erfindung kann doch dem einen Fabrikanten viel mehr bedeuten als dem andern, und demgemäss ist er bereit, zum Erwerb derselben mehr auszulegen.

Es ist klar, dass wohl in den allermeisten Fällen der Lizenznehmer eine Vorzugsstellung genießt. Es hängt aber eben nie von ihm ab, ob er dieser Sonderstellung teilhaftig ist oder nicht. Selbst wenn der Patentinhaber einfache Lizenzen erteilt hat, kann er in gültiger Weise auf sein Patent verzichten¹². Allerdings wird er dadurch dem Lizenzträger gegenüber schadenersatzpflichtig¹³.

c) *Klagerecht aus Zweckmässigkeitsgründen?* Sind es vorwiegend Gründe der Zweckmässigkeit, die das Reichsgericht veranlassen haben¹⁴, ein selbständiges Klagerecht des Lizenznehmers abzulehnen, so befürwortet gerade deswegen Isay dieses Klagerecht.

Wohl gibt er zu, dass ein Lizenznehmer eventuell eine Unterlassungsklage gegen einen Dritten anstrengt, und es sich dann herausstelle, dass dieser «Verletzer» ein Lizenzträger sei. Dieses praktische Bedenken gegen die Verleihung des Klagerechts sei aber unbedeutend. Denn erstens sei die Zahl solcher Fälle sehr klein, da es üblich sei, dass der Patentinhaber die früheren Lizenznehmer von der Verleihung einer neuen Lizenz in Kenntnis setze. Dann werde der Lizenznehmer — bevor er eine Klage anstrengt — den Dritten auffordern, die Erfindungsauswertung zu unterlassen. Nun sei es aber für diesen eine Kleinigkeit, sich auf die Lizenz zu berufen mit einer Erklärung des Patentinhabers.

Andererseits stehe der Lizenzträger hilflos da, wenn der Patentinhaber nicht einschreite. Dieser scheue sich oft, einen Prozess zu beginnen, da er gegenüber seinem Patent die Anstrengung der Nichtigkeitsklage befürchte. Oder er klage nicht aus Bedenken vor den Prozesswidrigkeiten und vor den nicht unbeträchtlichen Kosten.

Der Verletzer wiederum sei bessergestellt als der Lizenznehmer, weil er keine Lizenzgebühren zahlen müsse. Nicht selten hätte der Lizenznehmer noch kostspielige Versuche unternehmen müssen, um das Produkt konkurrenzfähig zu machen, während der Patentverletzer erst das beste Produkt kopiert hätte. Schliesslich müsse bei allen Neuheiten zuerst der Markt vorbereitet werden.

¹² Pietzcker, S. 376; Krause, S. 173; Adler in Grünhut 27, 657.

¹³ Ueber den Umfang der Schadenersatzpflicht siehe unten § 10, II, S. 73.

¹⁴ RGZ 83, 95.

da das Publikum dem Neuen gegenüber eher misstrauisch eingestellt sei. Der Verletzer dagegen habe eventuell schon ein vorbereitetes Absatzgebiet vorgefunden.

Alle diese Gründe würden es rechtfertigen, dem Lizenznehmer ein eigenes Klagerecht zu gewähren. Auch die Schwierigkeiten der Schadensermittlung seien kein Grund, Schadenersatz- und Unterlassungsklage, beide, abzulehnen. Da die Festsetzung des Schadens sehr schwierig sei, werde die Schadenersatzklage auch vom Patentinhaber selten angestrengt. Wichtig sei dem Lizenznehmer die Unterlassung weiterer Verletzungen in der Zukunft.

Sicher sprechen diese Gründe dafür, dem einfachen Lizenznehmer ein eigenes Klagerecht aus Patentverletzungen zu gewähren. Das Reichsgericht hält aber dieser Forderung ein wichtiges Argument entgegen¹⁵: Es sollen die beiden Zivilklagen, die Unterlassungs- und die Schadenersatzklage, nicht verschieden behandelt werden. Denn beide ergänzen sich. Die erste wirkt für die Zukunft, und die zweite entschädigt für den in der Vergangenheit erlittenen Schaden. Sie sollen daher in einer Hand vereinigt bleiben. Nach Rudolf Isay würden Patentinhaber und Lizenznehmer zur Unterlassungsklage legitimiert sein, die Schadenersatzklage dagegen würde auf den Patentinhaber beschränkt bleiben.

Rudolf Isay bemerkt ferner, dass der Patentinhaber absolut nicht in seinen Rechten und Freiheiten beeinträchtigt werde durch ein Klagerecht der Lizenznehmer. Ihm selbst stehe immer das Klagerecht zu, und er profitiere nur davon, wenn ein anderer durch die Unterlassungsklage sein Patent schütze.

Aber das Reichsgericht hat nicht grundlos ein Klagerecht trotzdem abgelehnt¹⁶: «Die Verfolgung von Patentverletzungen muss in seiner (des Patentinhabers) Hand bleiben, wenn nicht in die zwischen Patentinhaber, Lizenznehmern und dritten Beteiligten bestehenden Rechtsverhältnisse und Rechtsbeziehungen Verwirrung gebracht werden soll. Mit dem Recht des Patentinhabers, Lizenzen ausdrücklich oder auch stillschweigend zu vergeben, dabei zu bestimmen, von welchem Zeitpunkt an die Lizenzen als geltend anzusehen sind und wie lange sie laufen, sind selbständige

¹⁵ RG v. 26. 2. 16 in LZ 10, 949.

¹⁶ RGZ 83, 95.

Ansprüche gewöhnlicher Lizenznehmer gegen Dritte nicht wohl vereinbar. Diese Ansprüche würden im Hinblick auf jenes Recht des Patentinhabers von Anfang an aller sicherer Grundlage entbehren und könnten jederzeit durch Verfügungen des Patentinhabers entkräftet werden.»

Genau der deutschen Praxis entsprechend hat auch das Zürcher Handelsgericht¹⁷, das sich auf Kohlers¹⁸ Darlegungen stützt, ein Klagerecht aus Patentverletzungen für Lizenznehmer abgelehnt.

5. Schutz des Lizenznehmers ohne Klagerecht.

a) *Durch Vertrag.* Ganz schutzlos ist der Lizenznehmer aber nicht. Er kann zwar nicht vom Patentinhaber verlangen, dass dieser gegen Patentverletzer vorgehe, aber er kann sich im Vertrag ausbedingen, dass der Lizenzgeber gegen Patentverletzer einschreiten müsse, dass er nur eine beschränkte Zahl von Lizenzen erteilen dürfe etc. Wohl sind gegen solche Abmachungen verleihe Lizenzen gültig¹⁹, aber der Lizenznehmer kann aus der Vertragsverletzung heraus gegen den Lizenzgeber klagen. Dabei kann eine Konventionalstrafe vorgesehen sein, eine Herabsetzung der Lizenzgebühr oder ein Rücktrittsrecht vom Vertrag²⁰.

Ferner kann er im einzelnen Verletzungsfall durch den Patentinhaber ermächtigt werden, im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Patentinhabers gegen den Verletzer gerichtlich vorzugehen²¹. Zwar hat der Lizenznehmer kein selbständiges Klagerecht²², aber er hat doch ein eigenes, rechtsschutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches²³.

b) *Durch Gesetz und Praxis bei Entwertung der Lizenz.* Immerhin kann der Fall eintreten, dass die Lizenz durch Erteilung weiterer, einfacher Lizenzen, eventuell durch Zwangslizenzen oder durch das Gewährenlassen von Patentverletzern, praktisch wertlos geworden ist. Hier darf der Lizenznehmer nicht schutzlos bleiben.

¹⁷ ZR 9, 305, Nr. 178.

¹⁸ Kohler, Handbuch, S. 511.

¹⁹ RGZ 83, 96.

²⁰ Dies geht aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit hervor.

²¹ RGZ 148, 146.

²² RG v. 17. 3. 34 in Bl 1934, 130.

²³ Klauer-Möhring, S. 213.

Für sog. Verlagslizenzen²⁴ sucht Pinzger²⁵ eine Lösung durch § 18 des deutschen Verlagsgesetzes. Ist der Zweck, dem die Erfindung dienen soll, weggefallen, braucht z. B. die Technik die patentierte Vorrichtung nicht mehr, so soll dem Lizenznehmer ein Kündigungsrecht zugesprochen werden.

Wertheimer²⁶ untersucht den Fall, dass Zwangslizenzen erteilt werden. Ein Beispiel: Die von einem Patent abhängige Erfindung, für deren Benutzung die Zwangslizenz begehrt wird, stellt einen derartigen technischen Fortschritt dar, gewährt solche wirtschaftliche Vorteile, dass dadurch eine fernere gewinnbringende gewerbliche Ausnützung des Patentes als aussichtslos erscheinen muss.

Die Ausübung des durch den Lizenzvertrag erworbenen Benutzungsrechtes ist zwecklos geworden. Dem Lizenznehmer ist nun nicht zuzumuten, nicht mehr verkäufliche und nicht mehr konkurrenzfähige Waren herzustellen. Doch er hat eine vertragliche Ausübungspflicht²⁷, oder er muss eine Mindestlizenzgebühr²⁸ bezahlen. Wenn er nur vom Herstellungszwang befreit ist, aber trotzdem die Lizenzgebühr bezahlen muss, ist ihm nicht geholfen. Wertheimer stützt sich nun auf § 157 BGB, da ein solches Verhalten der Billigkeit und Treu und Glauben widersprechen würde. Er schreibt: «Die Gewährung einer Zwangslizenz erscheint so²⁹, als eine neue Tatsache, welche die beim Vertragsschluss vorhandenen Verhältnisse völlig umwirft, weil sie dem Lizenznehmer die Berufung auf das Patent (d. h. in casu die Verwendung desselben) unmöglich macht und ihn hindert, die beim Vertragsschluss vorausgesetzten Vorteile fernerhin aus dem Vertrag zu ziehen, mit andern Worten eine Tatsache, angesichts deren er nach Treu und Glauben nicht mehr am Vertrage festgehalten werden kann'. Man wird in einem solchen Falle dem Lizenznehmer das Recht einräumen müssen, vom Vertrage zurückzu-

²⁴ Siehe unten § 2, IV, S. 32.

²⁵ MuW 10, 239.

²⁶ GRUR 1922, 29.

²⁷ Siehe unten § 13, S. 84 ff.

²⁸ Siehe unten § 12, S. 82.

²⁹ Zitat aus einem Urteil des RG v. 21. 11. 14, dem Aufsatz von Wertheimer entnommen.

treten.» Auch das Reichsgericht anerkennt ein solches Rücktrittsrecht³⁰ wegen erheblich veränderter Verhältnisse.

Gleicherweise kann für das schweizerische Recht die *clausula rebus sic stantibus* angerufen werden. So schreibt von Tuhr³¹: «In Ergänzung der vom Gesetz vorgesehenen Fälle wird von der Praxis der Rücktritt gestattet bei zweiseitigen Verträgen, wenn durch unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der Umstände das Verhältnis beider Leistungen sich so sehr verschoben hat, dass die vertragsmässige Leistung des einen Kontrahenten vernünftigerweise nicht mehr als Entgelt für die ihm gebührende Gegenleistung betrachtet werden kann. . . . Fast durchwegs wird jetzt aber die Erwägung als ausschlaggebend angesehen, dass auch der Grundsatz der Vertragstreue im höheren Prinzip von Treu und Glauben seine Schranke finden muss. Es widerspricht aber der *bona fides*, einen Schuldner am Vertrag festzuhalten, wenn die Verhältnisse sich so sehr geändert haben, dass er für seine Leistung keine oder eine völlig ungenügende Gegenleistung erhalten würde. Der Gegenkontrahent muss sich daher zu einem billigen Ausgleich bereit erklären. Tut er dies nicht, so ist die gewöhnliche Folge die, dass der Schuldner vom Vertrag zurücktreten, bei Dauerverträgen das Verhältnis für die Zukunft aufheben kann. Die Praxis ist aber auch in der Schweiz dazu gekommen, bei unverhältnismässig gesunkenem oder gestiegenem Wert der einen der beiden Leistungen unter gewissen Voraussetzungen dem Richter eine Aenderung des Vertrages zu gestatten³², um so durch Herabsetzung oder durch Erhöhung der einen oder der anderen Leistung einen billigen Ausgleich zu schaffen.»

Wird eine Lizenz praktisch wertlos, dann stellt «das Beharren auf dem Vertrag durch den Vertragsgegner geradezu eine Ausbeutung der Zwangslage des Schuldners dar, mit anderen Worten sein Verhalten ist ein wucherisches und ausbeuterisches³³.»

6. *Persönliche und Betriebslizenz.* Die einfache Lizenz kann als persönliche oder Betriebslizenz erteilt werden³⁴.

³⁰ RGZ 65, 37; 78, 385.

³¹ von Tuhr / Siegwart, S. 612 ff.

³² BGE 59 II 375.

³³ BGE 59 II 378 f. Ebenso BGE 62 II 45.

³⁴ Damme und Lutter, S. 489; Isay S. 364; Seligsohn, S. 203.

Je nachdem ist sie an die Person oder den Betrieb des Berechtigten geknüpft. Da eine persönliche Lizenz selten ist³⁵, ist in Zweifelsfällen anzunehmen, dass es sich um eine Betriebslizenz handelt. Auch der Umfang des Benutzungsrechtes ist demgemäss verschieden. So gibt bei der ersteren der persönliche Bedarf den Ausschlag, während bei der letzteren derjenige des Betriebes massgebend ist. Dies bedeutet, dass die Grösse und Art des Betriebes für den Umfang der Lizenzausnützung entscheidend sind³⁶. Es ist daher nur in Ausnahmefällen anzunehmen, dass bei der Zusammenlegung von zwei Betrieben die Benutzung der Lizenz, die einem Betrieb verliehen wurde, nun auf beide Unternehmungen ausgedehnt werden darf.

II. Die ausschliessliche Lizenz

1. *Der Begriff.* Die ausschliessliche oder Exklusivlizenz gibt dem Lizenznehmer die Befugnis, innerhalb des Umfanges der ihm überlassenen Benutzung der Erfindung und in einem bestimmten Marktgebiet, der einzige Benutzer einer Erfindung zu sein³⁷. Dies bedeutet, dass der Patentinhaber sein ausschliessliches Benutzungsrecht ganz auf den Exklusivlizenznehmer überträgt³⁸, und dass er das Recht, weitere Lizenzen zu erteilen, nicht mehr hat. Denn könnte der Patentinhaber noch weitere, gültige Lizenzen vergeben, dann wäre der Exklusivlizenznehmer nicht davor gesichert, der einzige Benutzer zu bleiben. Der Ausschliesslichkeit steht eine Beschränkung in der überlassenen Benutzung nicht entgegen³⁹. Nur muss dann auf dem überlassenen, beschränkten Gebiet der Berechtigte eine ausschliessliche Benutzung haben⁴⁰. Er kann, in dem ihm gewährten Umfang, die Rechte aus Art. 7 PatG gegen jedermann geltend machen.

2. *Die Stellung des Patentinhabers.* Eine solch ausschliessliche Benutzung schöpft das Patentrecht beinahe aus. Der Patentinha-

³⁵ Pietzcker, S. 352.

³⁶ Isay, S. 314.

³⁷ Pietzcker, S. 358; Seligsohn, S. 205.

³⁸ Soweit die ausschliessliche Lizenz reicht, tritt der Lizenznehmer an die Stelle des Patentinhabers, nicht nur neben ihn. (Isay, S. 362.)

³⁹ Seligsohn, S. 205; ferner siehe unten § 4, S. 40 ff.

⁴⁰ RGZ 83, 94/5.

ber ist für die Zukunft nicht mehr befugt, selbst von seiner Erfindung Gebrauch zu machen, falls er sich dieses Recht nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Rechtlich ist dann der Fall so zu betrachten, wie wenn der Exklusivlizenznehmer dem Patentinhaber eine einfache Lizenz erteilt hätte⁴¹. Denn das ausschliessliche Benutzungsrecht des Patentinhabers, dieses Vorzugsrecht, ist an den Inhaber der ausschliesslichen Lizenz übergegangen. Und es ist der Besitz dieses Rechtes, der es gestattet, weitere Lizenzen zu erteilen. Da dieses beim Exklusivlizenznehmer ist, kann nur er noch weitere Nutzungsrechte vergeben, sog. Unterlizenzen bestellen⁴². Es liegt auch in seinem Ermessen, die Bedingungen für deren Gewährung festzusetzen⁴³.

Verleiht der Patentinhaber nach Erteilung einer ausschliesslichen Lizenz noch einfache Lizenzen, so sind diese nicht mehr gültig; sie können vom Exklusivlizenznehmer vernichtet werden⁴⁴. Natürlich kann der Patentinhaber durch die betrogenen «Lizenznehmer» noch aus dem Vertrage haftbar gemacht und auf Schadenersatz belangt werden; aber dieser Vertrag hat nur schuldrechtliche Wirkung zwischen den Beteiligten.

Andererseits ist natürlich eine Abmachung möglich, dass der Lizenznehmer keine Unterlizenzen mehr erteilen darf⁴⁵. Eine solche Verpflichtung schliesst das Vorliegen einer Exklusivlizenz nicht aus⁴⁶. Vereinbarungswidrig erteilte Lizenzen sind aber trotzdem gültig; der Patentinhaber kann die erteilten Lizenzen nicht mehr vernichten. Er kann bloss den Exklusivlizenznehmer schuldrechtlich belangen wegen Vertragsverletzung.

Verfügungs- und Benutzungsrecht liegen nun bei zwei verschiedenen Berechtigten. Die beiden Teile des Vollrechts können aber nicht völlig unabhängig voneinander existieren. So ist der Patentinhaber in seiner Verfügungsfreiheit eingeschränkt. Wohl kann er jederzeit das Patent weiterveräussern, aber er darf nicht durch Rechtsgeschäfte das Recht aus der ausschliesslichen Lizenz beeinflussen⁴⁷. Ein Verzicht auf das Patent bleibt wirkungslos ohne

⁴¹ Krausse, S. 172; siehe unten § 8, S. 58 ff.

⁴² RG v. 31. 3. 09 in LZ 3, 548, Nr. 32.

⁴³ RG v. 6. 3. 35 in GRUR 1935, 732.

⁴⁴ Pietzcker, S. 359.

⁴⁵ RGZ 144, 389.

⁴⁶ RGZ 127, 198; RG v. 5. 2. 30 in GRUR 1930, 525 f.

⁴⁷ Isay, S. 363.

die Einwilligung des Exklusivlizenznehmers⁴⁸. Allerdings hat dann der Lizenznehmer dafür zu sorgen, dass die Patentgebühren rechtzeitig entrichtet werden⁴⁹. Ein solcher Verzicht würde erst gültig nach Erlöschen der ausschliesslichen Lizenz.

Trotz seiner in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht stark eingeschränkten Stellung, die der Patentinhaber nach Erteilung einer ausschliesslichen Lizenz innehat, bleibt er immer noch in allen Fällen Beklagter, so bei Nichtigkeits-, Abhängigkeits- und Zwangslizenzklagen. Umgekehrt kann auch er weiterhin, neben dem Exklusivlizenznehmer, bei einer Verletzung seines Patentrechtes auf Unterlassung klagen. Es ist unbedingt notwendig, dass auch der Patentinhaber seine Interessen wahren kann. Wäre nur der Lizenznehmer aktiv legitimiert, so wäre es denkbar, dass dieser nicht klagt, z. B. weil die Lizenzfrist bald abläuft, oder weil er das Interesse an einem bestimmten Marktgebiet verloren hat. Desgleichen kann eine Verletzungsklage wegen der Verwertung des Patentes für den Patentinhaber wirtschaftlich von grosser Bedeutung sein; deshalb muss auch er immer zur Klageanhebung berechtigt sein.

3. *Ausschliessliche und einfache Lizenz.* Im einzelnen Falle kann es zweifelhaft sein, ob eine Exklusivlizenz gewährt werden sollte, oder nur eine einfache Lizenz mit der schuldrechtlichen Verpflichtung des Bestellers, keine weiteren Lizenzen zu erteilen. Der Unterschied ist folgender:

Im ersten Fall ist die Stellung des Lizenznehmers bedeutend stärker. Er allein ist zuständig, weitere Lizenzen zu erteilen. Er hat das Recht, gegen Patentverletzer klageweise vorzugehen⁵⁰. Der Patentinhaber ist nicht einmal mehr befugt, selbst seine Erfindung zu benutzen. Ihm steht nur noch das — eingeschränkte — Verfügungsrecht zu, sozusagen eine «nuda proprietas».

Im zweiten Fall hingegen besitzt er noch sein ausschliessliches Benutzungsrecht. Falls er weitere Lizenzen erteilt, sind diese gültig⁵¹. Der erste Lizenznehmer kann den Patentinhaber nur aus dem Vertrag heraus belangen; gegenüber dem neuen Lizenzneh-

⁴⁸ Schumann in GRUR 1932, 539.

⁴⁹ Kohler, Handbuch, S. 507.

⁵⁰ Siehe unten §§ 3 und 9, S. 33 ff. und 62 ff.

⁵¹ RGZ 83, 96.

mer hat er keinen Anspruch. Lediglich der Patentinhaber kann gegen Patentverletzungen Dritter gerichtlich vorgehen, und er kann jederzeit wirksam auf sein Patent verzichten⁵². Der Lizenznehmer hat kein eigenes Klagerecht, geniesst aber wirtschaftlich die Vorzüge eines Exklusivlizenznehmers.

In welcher rechtlichen Stellung befindet sich nun ein Lizenznehmer in einem solchen Zweifelsfalle? Hier ist anzunehmen, dass der Patentinhaber möglichst wenig von seinen Rechten aufgeben wollte, und so läge eine einfache Lizenz vor⁵³.

4. *Das absolute Recht des Exklusivlizenznehmers.* Der Patentinhaber besitzt als Inhaber des ausschliesslichen Benutzungsrechtes ein absolutes Recht, weil er seine Herrschaft gegenüber jedem Dritten, der als Störer auftritt, zur Geltung bringen kann. Durch den Lizenzvertrag geht das ausschliessliche Benutzungsrecht auf den Lizenznehmer über, der damit ein absolutes Recht erworben hat und jeden andern von der Benutzung der Erfindung ausschliessen kann.

Auch hier wird der Unterschied zwischen der ausschliesslichen und der einfachen Lizenz deutlich. Letztere gewährt kein ausschliessliches Recht, noch hat sie absoluten Charakter.

III. Die Zwangslizenz im besonderen

Die Zwangslizenzen sind ihrer Art nach immer einfache Lizenzen⁵⁴. Das Patentgesetz sieht in den folgenden Fällen eine Erteilung vor:

1. Zwangslizenz wegen Nichtausführung der Erfindung, gemäss Art. 18 PatG;

2. Zwangslizenz an Lizenznehmer eines unberechtigten Patentinhabers, gemäss Art. 20, Abs. 2 PatG;

3. Zwangslizenz wegen Abhängigkeit einer Erfindung, gemäss Art. 22 PatG;

4. Zwangslizenz bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses, gemäss Art. 22 bis PatG.

⁵² Isay, S. 388.

⁵³ Isay, S. 362.

⁵⁴ RG v. 8. 11. 13 in Bl 1914, 187, RGZ 86, 439.

1. *Die Zwangslizenz wegen Nichtausführung der Erfindung.*
Der Art. 18 PatG wurde durch die Novelle vom 21. Dezember 1928 der Fassung des Unionsvertrages angepasst⁵⁵. Vorerst einmal kann die Klage auf Gewährung einer Zwangslizenz erst drei Jahre nach dem amtlichen Datum der Eintragung des Patentbeschlusses angestrengt werden.

Früher war eine Auswertung der Erfindung bereits drei Jahre nach Anmeldung des Patentanspruches nötig, um einer Klage auf Löschung wegen Nichtausführung zu entgehen. Dies war unbillig, da ein Erfinder vielleicht schon vor Erteilung des Patentbeschlusses technische Einrichtungen anschaffen musste, und er zur Ausführung der Erfindung gezwungen wurde, um seines Anspruches nicht verlustig zu gehen.

Ferner muss ein Interesse nachgewiesen werden. Die Öffentlichkeit ist ganz allgemein daran interessiert, dass Erfindungen ausgewertet werden, und zwar aus wirtschaftlichen und technischen Gründen. Sog. Sperrpatente — d. h. solche Patente, die nur erworben werden, um auf einem bestimmten Gebiet die Konkurrenz auszuschalten, ohne dass aber eine eigene Ausnützung der Erfindung vorgesehen ist — sind ein Schaden für die Allgemeinheit und sollen durch die Erteilung von Zwangslizenzen ihre Wirkung verlieren. Der Nachweis eines privaten Interesses genügt jedoch, um zur Klage gegen den Patentinhaber legitimiert zu sein. Immerhin muss der Kläger in der Lage sein, eine er-

⁵⁵ Pariser Verbands-Uebereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums (AS n. F. 7, 517), revidiert in Brüssel am 14. Dez. 1900 (AS 19, 212), in Washington am 2. Juni 1911 (AS 29, 75), im Haag am 6. Nov. 1925 (AS 45, 243) und revidierte Londoner Texte vom 2. Juni 1934 (AS 55, 1237).

Art. 5, Abs. 2/4: «Indessen steht es jedem der Verbandsländer frei, soweit erforderlich, gesetzliche Massnahmen zu treffen, um Missbräuche zu verhüten, die sich aus der Ausübung des ausschliesslichen Rechtes, wie es durch das Patent verliehen ist, ergeben könnten, zum Beispiel infolge unterlassener Ausführung.

Diese Massnahmen dürfen den Verfall des Patents nur dann vorsehen, wenn die Gewährung von Zwangslizenzen zur Verhütung dieser Missbräuche nicht ausreichen würde.

Keinesfalls kann die Gewährung einer Zwangslizenz vor Ablauf von drei Jahren seit der Erteilung des Patents beantragt werden; die Lizenz darf nur gewählt werden, wenn der Patentinhaber als berechtigt anzuerkennende Entschuldigungsgründe nicht dartut. Vor Ablauf von zwei Jahren seit Gewährung der ersten Zwangslizenz kann keine Klage auf Verfall oder Zurücknahme eines Patentbeschlusses angestrengt werden.»

worbene Lizenz auch auswerten zu können. Dies kann geschehen, indem er selbst die technischen Einrichtungen beschafft, die zur Ausführung nötig sind, oder aber es genügt auch, wenn er die Erfindung in fremden Fabrikationsbetrieben ausführen lässt⁵⁶. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Gericht einem Kläger, der die Löschungsklage anstrengt, eine Zwangslizenz zuspricht, nämlich dann, wenn dadurch eine angemessene Ausführung gesichert ist.

Die Einrichtung der Zwangslizenz soll nicht eine Strafmassnahme bedeuten gegenüber dem Patentinhaber, sondern sie erfolgt aus volkswirtschaftlichen Gründen. Die Allgemeinheit gewährt dem Erfinder durch das Patent ein Monopolrecht. Andererseits hat sie aber auch ein Interesse, dass sie direkt oder indirekt in den Genuss dieser Erfindung gelangt. Nun wird das Allgemeininteresse höher gewertet als das Privatinteresse, und deshalb hat man das Institut der Zwangslizenz geschaffen. Aber selbst bei Vergebung einer Zwangslizenz soll der Patentinhaber möglichst wenig geschädigt werden und möglichst wenig von seinen Rechten aufgeben müssen. Er bleibt Eigentümer der Erfindung und erhält vom Lizenznehmer eine Entschädigung. Die Löschung ist, wie bereits betont, daher nur angeordnet, wenn keine angemessene Ausführung durch die Zwangslizenz möglich ist.

Was bedeutet jedoch der Ausdruck «angemessene Ausführung»? Keine angemessene Ausführung liegt natürlich vor bei gar keiner Ausführung, ferner wo bewiesen werden kann, dass der inländische Bedarf nicht gedeckt wird. Oft ist jedoch das Durchsetzen eines neuen Artikels sehr mühsam, und in diesem Falle kann auch schon eine bescheidene Produktion angemessen sein. Genügt die Erteilung von Lizenzen, um eine angemessene Ausführung als erwiesen zu betrachten? Nein, denn hier bestünde die Möglichkeit, dass Scheinlizenzen erteilt worden wären. Eine Umgehung dieser Gesetzesbestimmung soll aber verunmöglicht werden. Deshalb kann trotz erteilter Lizenzen, sei es, weil die Ausführung dem Bedarf nicht genügt, sei es, weil die Lizenznehmer der Ausführungspflicht nicht nachkommen, die Klage angestrengt werden. Daher ist es auch klar, dass Zwangslizenzen nur als ein-

⁵⁶ RG v. 8. 11. 13 in BI 1914, 187.

fache Lizenzen bestellt werden können. Denn, ist auch nach Gewährung einer Zwangslizenz der Bedarf noch nicht gedeckt, so ist eine neue Klage durch einen neuen Interessenten möglich.

Immerhin besteht für den Patentinhaber die Möglichkeit, die Nichtausführung des Patentes zu rechtfertigen, z. B. durch Nachweis eines fehlenden Inlandbedarfes, Mangel an Rohstoffen⁵⁷, Patenstreitigkeiten. Auch persönliche Verhältnisse werden berücksichtigt, lange Krankheit oder schwierige Finanzierungsverhandlungen. Ebenso genügt der Nachweis, dass es sich um ein Schutzpatent handelt⁵⁸.

2. *Zwangslizenz an Lizenznehmer eines unberechtigten Patentinhabers.* Das Recht, eine Zwangslizenz zu erlangen, steht nach Art. 20, Abs. 2 PatG demjenigen zu, der die Lizenz von einem Patentinhaber erhielt, der gar kein Recht auf Erteilung eines Patentes hatte. Ferner musste er beim Erwerb gutgläubig sein und bereits Veranstaltungen zur gewerbsmässigen Benutzung des Patentes getroffen haben.

Diese Regelung stellt einen Kompromiss dar. Einerseits will man den gutgläubigen Erwerber schützen und gibt ihm daher die Möglichkeit, eine Zwangslizenz zu erhalten. Andererseits will man denjenigen, dem die Erfindung gestohlen wurde, nicht zu schlecht stellen, indem er die bereits vergebenen Lizenzen einfach so, wie sie der unrechtmässige Patentinhaber erteilt hat, übernehmen muss, sondern er muss nur Zwangslizenzen einräumen. Kann man sich über die Bedingungen nicht einigen, setzt das Gericht die angemessene Entschädigung fest.

Eine weitere Frage stellt sich noch, was unter Veranstaltung zu verstehen ist. Das Reichsgericht stellt folgende Erfordernisse auf⁵⁹: «Es müssen Veranstaltungen vorliegen, welche die Erfindung im wesentlichen auszuführen bestimmt sind, und es muss daraus der ernstliche Wille erhellen, die Erfindung sofort zu benutzen.» So werden die Errichtung der erforderlichen Betriebsanlagen, die Bestellung der Materialien für die Erfindung als Veranstaltung betrachtet. Dagegen schliesst das Bundesgericht fol-

⁵⁷ ZR 42, 74.

⁵⁸ Ein Schutzpatent hat den Zweck, eine auf einem andern Weg ausgeführte Erfindung vor Nacherfindungen zu schützen.

⁵⁹ RGZ 78, 439.

gende Vorkehrungen als Veranstaltungen aus⁶⁰: «Als solche Veranstaltungen können nun blosse, noch nicht betätigte Entschliessungen, mehr oder weniger bestimmte Projekte usw. nicht gelten.» Die Grenze ist hier unsicher, und dem richterlichen Ermessen ein grosser Spielraum eingeräumt.

3. *Zwangslizenz wegen Abhängigkeit einer Erfindung.* Nach Art. 22 PatG kann eine Zwangslizenz erteilt werden, wenn die Auswertung der späteren Erfindung nicht möglich wäre ohne die Benützung einer Erfindung, die durch ein früheres Patent geschützt ist.

Auch hier muss die neue Erfindung einen namhaften technischen Fortschritt aufweisen, wobei es unwesentlich ist, ob er gegenüber der älteren Erfindung oder auf einem ganz anderen Gebiet erzielt wurde. Es kann also eine Verbesserungserfindung vorliegen, indem die ältere Erfindung ausgestaltet worden ist, oder eine Uebertragungserfindung, indem die ältere Erfindung zur Erreichung eines Fortschrittes auf einem andern Gebiet verwertet worden ist. In beiden Fällen muss jedoch eine «echte» Abhängigkeit vorhanden sein⁶¹.

Diese liegt vor, wenn die zweite Erfindung vom Erfindungsgedanken des älteren Patents Gebrauch macht⁶². Denn dann kann der Inhaber des älteren Patenten dem Inhaber des abhängigen Patenten dessen Benutzung untersagen⁶³. Die Erfindung kann also nicht benutzt werden, ohne in das Recht aus einem früher angemeldeten Patent einzugreifen⁶⁴. Der wichtigste Fall ist die Verbesserung des Gegenstandes eines früheren Patenten. Der Verbesserer darf seine Erfindung nicht ausführen, da er gleichzeitig den Gegenstand des früheren Patenten ausführt, sich dessen Erfindungsgedankens bedient⁶⁵.

Bei der «unechten» Abhängigkeit dagegen benützt der zweite Erfinder einen Stoff, dessen Herstellung dem ersten Erfinder geschützt ist⁶⁶. Beide Erfindungen haben keinen inneren Zusam-

⁶⁰ BGE 16, 423.

⁶¹ Weidlich und Blum, S. 336.

⁶² Pietzcker, S. 202.

⁶³ Krausse, S. 96.

⁶⁴ Isay, S. 248.

⁶⁵ Pietzcker, S. 201.

⁶⁶ Pietzcker, S. 202.

menhang; die eine Erfindung fängt da an, wo die andere aufhört.

Die «echte» Abhängigkeit macht sich den Erfindungsgedanken des Vorpatentes, die «unechte» Abhängigkeit die patentierte Erfindung als ganzes zunutze⁶⁷. Liegt «unechte» Abhängigkeit vor, so können die geschützten Teile von den Patentinhabern beschafft werden, während bei der «echten» Abhängigkeit die Erfindung als solche benötigt wird.

Grundsätzlich wird eine Zwangslizenz nur gewährt, wenn eine «echte» — patentrechtliche — Abhängigkeit vorliegt. Bei «unechter» — wirtschaftlicher — Abhängigkeit wird sie nur verliehen, wenn der ältere Patentinhaber die geschützten Teile zu liefern verweigert, und daher eine Verwertung der Erfindung verunmöglicht wird.

Der Eingriff in das ausschliessliche Recht des Patentinhabers wird selbst hier gemildert, indem gesetzlich die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung festgesetzt ist. Weiterhin ist zu beachten, dass eine Lizenz erst drei Jahre nach Eintragung des älteren Patentes gefordert werden kann⁶⁸. Die Lizenz an der älteren Erfindung wird auch nur soweit erteilt, als sie für die neue Erfindung unbedingt nötig ist. Umfasst sie das Recht an der gesamten älteren Erfindung, so darf diese nur im Zusammenhang mit der neuen Erfindung ausgewertet werden und nicht auch noch für sich allein.

Gegenrecht für die Erteilung einer Lizenz an der jüngeren Erfindung zugunsten der älteren wird nur dann gewährt, wenn die jüngere dem gleichen wirtschaftlichen Bedürfnis dient, was z. B. bei Verbesserungserfindungen stets der Fall ist.

Auch hier haben das «Interesse der Fortentwicklung und des Ausbaues der Erfindungen und damit ein allgemeines Interesse»⁶⁹ die gesetzliche Einführung einer Zwangslizenz veranlasst.

Der Anspruch auf Gegenrecht muss aber bei Erteilung der Lizenz an den Inhaber des zweiten Patents geltend gemacht werden. Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann dies später nicht mehr geschehen. Einen eigenen Anspruch auf Lizenzerteilung am jün-

⁶⁷ Beispiel. «Echte» Abhängigkeit: X findet eine Verbesserung des von Y patentierten Reflektors. «Unechte» Abhängigkeit: X benötigt eine von Y patentierte Glühbirne in seinen neuen Reflektor.

⁶⁸ Gemäss Unionsvertrag; siehe oben S. 26.

⁶⁹ Amtl. stenogr. Bulletin der Bundesvers., 1906, S. 1517.

geren Recht gibt es sowieso nicht, da der Inhaber des ersten Patents seine Erfindung ja voll auswerten kann. Das Institut des Gegenrechts wurde jedoch aus Billigkeitsgründen aufgenommen. Es geht nicht an, dass der Inhaber des Verbesserungspatentes von der älteren Erfindung profitiert, und nun durch seine Verbesserung den älteren Erfinder wirtschaftlich ruinieren kann.

4. Zwangslizenz bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses

Den Hauptgrund, eine Zwangslizenz zu erteilen, bildet nach Art. 22 bis PatG das öffentliche Interesse. Selbstverständlich klagt kein Lizenzsucher, nur um die öffentlichen Interessen wahrzunehmen, sondern immer nur aus seinem eigenen Vorteil. Aber dies schliesst nicht aus, dass die Erteilung einer Zwangslizenz den Interessen der Allgemeinheit dient. Immerhin kommen nur Interessen militärischer und wirtschaftlicher, und nicht politischer Art in Frage⁷⁰. Zur Notwendigkeit einer solchen Regelung führt die Botschaft des Bundesrates folgendes aus⁷¹: «Art. 18 des PatG vermag gegen die verschiedenen Möglichkeiten eines Missbrauches der ausschliesslichen Patenberechtigung keine ausreichende Waffe abzugeben. So ist es denkbar, dass er je nach den konkreten Umständen versagt,

wenn der Patentinhaber der schweizerischen Konkurrenz das patentierte Erzeugnis nicht, oder nur zu sehr lästigen und insofern prohibitiv wirkenden Bedingungen abgibt, obschon in den betroffenen Kreisen ein entschiedenes Bedürfnis für das Erzeugnis besteht,

oder wenn der Patentinhaber, um inländische Konkurrenz zu unterdrücken, Lizenzen verweigert trotz angemessener Angebote, und trotzdem die Erlaubnis für schweizerische Industriezweige von Wichtigkeit wäre.

In solchen Fällen wird regelmässig von einem öffentlichen Interesse gesprochen werden können, das es rechtfertigt, dass an Stelle des widerspenstigen Patentinhabers der Richter Dritten die Ausführung der Erfindung in dem vorhandenen Bedürfnis entsprechenden Umfang gestattet (sog. Zwangslizenz).»

⁷⁰ Krausse S. 222.

⁷¹ Botschaft des Bundesrates vom 15. 2. 1928 in BBl 1928, I, 186.

Ein Grund für Erteilung einer Zwangslizenz aus öffentlichem Interesse liegt vor, wenn der Inlandbedarf nicht gedeckt ist⁷². Aber der Art. 18 PatG ist z. B. nicht anwendbar, wenn eine Erfindung in der Schweiz zwar nicht ausgeführt wird, jedoch in Deutschland⁷³. Ist nun das geschützte Produkt in der Schweiz nur zu unbilligen Bedingungen erhältlich, und besteht ein öffentliches Interesse an der Deckung des Bedarfs, so kann eine Klage auf Art. 22 bis PatG gestützt werden. Weitere Gründe sind Erhöhung der Betriebs- und Verkehrssicherheit⁷⁴, Verbesserung des Arbeitsmarktes⁷⁵, besonders in Krisenzeiten, um der Arbeitslosigkeit vorzubeugen, Verbesserung der hygienischen Verhältnisse⁷⁶, Verwertung inländischer Rohstoffe, statt Einfuhr von teuren, ausländischen⁷⁷.

Ferner muss der Kläger bereits ein Angebot mit angemessener Gegenleistung dem Patentinhaber gemacht, und dieser muss das Angebot ohne ausreichende Gründe abgelehnt haben.

Und schliesslich muss auch in diesem Fall eine Frist von drei Jahren seit Erteilung des Patentes verflossen sein.

IV. Andere Lizenzarten

1. *Die Verlagslizenz.* Von einer Verlagslizenz spricht man, wenn der Lizenznehmer die Verpflichtung übernommen hat, die Erfindung zu benutzen⁷⁸. In der schweizerischen Terminologie wird der Ausdruck allerdings nicht verwendet.

2. *Die Gratislizenz.* Der Patentinhaber gestattet die Fortbenutzung der Erfindung durch einen Dritten ohne Abgabe der Lizenzgebühr, um ihn an der Anhebung der Nichtigkeitsklage zu hindern⁷⁹.

⁷² RGZ 93, 51 ff.

⁷³ Siehe Uebereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, betr. den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, abgeändert im Abkommen vom 26. Mai 1902. AS 14, 378.

⁷⁴ RG v. 3. 1. 27 in MuW 26, 193; RG v. 14. 2. 34 in BI 1934, 90.

⁷⁵ RGZ 113, 118 RGZ 143, 226 = BI 1934, 109.

⁷⁶ RGZ 126, 270.

⁷⁷ RGZ 106, 215.

⁷⁸ Krause S. 175.

⁷⁹ Klauer-Möhring S. 214.

§ 3. Dinglichkeit und Ausschliesslichkeit

I. Die Dinglichkeit

Gewährt die Lizenz dem Berechtigten ein dingliches oder ein obligatorisches Recht?

1. *Die historische Entwicklung.* Die deutsche Praxis und die deutsche Wissenschaft haben das Problem der Dinglichkeit eingehend behandelt.

«Vor allem ist», schreibt das Reichsgericht im Jahre 1886¹, der rechtliche Charakter des sog. Lizenzvertrages festzustellen. Dieser besteht nicht in der Uebertragung einer Art dinglichen Rechtes an der patentierten Erfindung, sondern, wie in § 11, Ziff. 2 des PatG. gesagt ist, in der dem andern erteilten Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung. Dessen Inhalt bilden der Verzicht des Patentinhabers auf den Einspruch gegen die Benutzung der Erfindung durch den Lizenzträger und sodann die Teilnahme des letzteren an der Ausschliessung Dritter, soweit der Patentinhaber sich zum Schutze gegen die Benutzung des Patentes durch andere verpflichtet hat. Zu dieser herrschenden und im Gesetz begründeten Auffassung von der rechtlichen Bedeutung der Lizenz muss man auch dann gelangen, wenn man das Recht an der Erfindung als ein immaterielles Eigentum auffasst. Denn der Lizenzträger erlangt weder über die Ausübung der Erfindung hinausgehende Einwirkung auf dieses Gut, noch irgend einen einem quasidinglichen Recht entsprechenden Besitz, noch ein eigenes Schutzrecht gegen dritte Personen, es besteht vielmehr nur ein obligatorisches Verhältnis zwischen ihm und dem Patentinhaber.»

Diese Auffassung ist weitgehend durch die Ansicht begründet, dass der Lizenznehmer kein positives Recht erwerbe, dass sich die Lizenz im Verzicht des Patentinhabers, sein Verbotungsrecht dem Berechtigten gegenüber nicht geltend zu machen, erschöpfe. Heute jedoch wird die Lizenz allgemein als positives Recht angesehen². Krause³ meint zwar, dass eine solche Lizenz, bei der der Lizenzgeber bloss auf sein Ausschliessungsrecht verzichte,

¹ RGZ 17, 53.

² Siehe dazu die Ausführungen bei Breuer, S. 24 ff. Ferner Pietzcker, S. 374; Damme - Lutter, S. 490.

³ S. 176.

auch vorkomme; denn damit falle irgendwelche Haftung des Lizenzgebers dahin. Grundsätzlich haftet aber der Patentinhaber, wenn einem Berechtigten das Benutzungsrecht gestattet wird, nach den allgemeinen Regeln⁴. Wird die Haftung vertraglich ausgeschlossen, so liegt eine rein schuldrechtliche Regelung vor, die nicht im Wesen der Lizenz liegt.

Kohler hat als erster in seinem Patentrecht⁵ auf den positiven Charakter der Lizenz hingewiesen. Und in seinem Handbuch schreibt er⁶: «Das Lizenzrecht ist ein quasidingliches Gebrauchsrecht.» Er anerkennt also den dinglichen Charakter der Lizenz. Dass der einfache Lizenznehmer kein eigenes Klagerecht habe, um gegen Patentverletzer klagend vorzugehen, sei kein Grund die Dinglichkeit abzulehnen, da das Recht des Lizenznehmers ja gar nicht verletzt sei. Ebenso sieht Isay⁷ das Recht der einfachen Lizenz als dinglich an: «Daraus folgt, dass in den anderen Fällen der Uebertragung eines Patentes als in denen der Patentvindikation auch die erteilten einfachen Lizenzen bestehen bleiben, also dingliche Rechte am Patent sind.» Das Reichsgericht betrachtet dagegen nur die ausschliessliche Lizenz als dingliches Recht⁸. Pietzcker⁹ bestreitet auf das bestimmteste ein dingliches Recht der einfachen Lizenz. Da der Lizenznehmer gegen Patentverletzer machtlos sei, könne er nicht einsehen, weshalb ein dingliches Recht vorliege. Dass die Lizenz auch gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers wirke, sei kein Grund, in der Lizenz ein dingliches Recht zu sehen. Das komme auch bei obligatorischen Rechtsverhältnissen vor, z. B. bei Rechten, aus denen eine *actio in rem scripta* erwachse. Bei der ausschliesslichen Lizenz dagegen stehe nichts im Wege, sie als ein positives, dingliches Benutzungsrecht an der Erfindung anzusehen¹⁰.

Diese sich widersprechenden Ansichten zeigen deutlich die Schwierigkeiten einer klaren Eingliederung.

⁴ Siehe unten § 10, S. 68 ff.

⁵ S. 157.

⁶ S. 508. Ferner Kohler, Patentrecht, S. 157.

⁷ Grundfragen, S. 17.

⁸ RGZ 57, 38 f.

⁹ S. 349.

¹⁰ Pietzcker, S. 360.

2. Die Wirkungen der obligatorischen und dinglichen Rechte.

Auch ein obligatorisches Recht kann gegen den Rechtsnachfolger des einen Kontrahenten wirken, ohne dass er in das Rechtsverhältnis eintritt. So hat nach Art. 260 OR die Eintragung einer Miete im Grundbuch die Wirkung, dass die aus dem vorgezeichneten Mietvertrag ersichtlichen Rechte des Mieters gegenüber jedem Dritten, der seit der Vormerkung Eigentum oder sonstige den Gebrauch beeinträchtigende Rechte erworben hat, Schutz geniessen¹¹. Dadurch aber wird das Mietrecht nicht dinglich.

Anderseits ist die Unmöglichkeit, gegen Patentverletzer vorzugehen, kein Beweis dafür, dass kein dingliches Recht vorliegt. Denn wie früher gezeigt wurde¹², wird bei der Patentverletzung durch Dritte gar kein Eingriff in das Recht des Lizenznehmers vorgenommen, dagegen ist das Patent verletzt. Nur wo ein Recht verletzt ist, besteht natürlich ein Klagerecht.

Ferner ist ein ausschliessliches Recht auch nicht unbedingt dinglich. So wirkt das Mietrecht, das einer Person an einer Sache verliehen wird, ausschliesslich; allerdings ergibt sich hier die Ausschliesslichkeit aus der Natur der Sache. Umgekehrt ist die Dinglichkeit nicht notwendigerweise mit der Ausschliesslichkeit verbunden. So hat das Wegerecht dingliche Wirkung, aber mehrere können es besitzen.

Daher ergibt sich die Frage, ob wir überhaupt die Lizenzen in dingliche oder obligatorische Rechte einteilen können.

Und weiter wollen wir uns überlegen: Was gewinnen wir durch eine solche Einteilung?

3. *Ablehnung einer systematischen Eingliederung in dingliche und obligatorische Rechte.* Wir wollen die zweite Frage zuerst beantworten. Aus der Tatsache heraus, dass wir die Lizenz ein dingliches Recht nennen, können wir nicht darauf schliessen, was der Lizenznehmer für Rechte hat. Höchstens können wir, aus den dem Lizenznehmer zustehenden Rechten, entnehmen, ob sein Recht dinglich ist oder nicht. Praktisch haben wir mit einer Beantwortung der Frage also nichts gewonnen. Daher sagen auch Klauer-Möhring¹³: «Denn einig ist man sich darüber, dass auch

¹¹ Oser: Komm. Egger zu Art. 260 OR, S. 1026.

¹² Siehe oben § 2, S. 13.

¹³ S. 213.

die einfache Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers wirksam ist. Ob man dieserhalb die einfache Lizenz als dinglich bezeichnen will oder nicht, kommt auf eine mehr theoretische Unterscheidung hinaus.»

Und nun noch die andere Frage: «Kann man überhaupt die Lizenz in die Kategorien der dinglichen oder obligatorischen Rechte einordnen?»

Ich glaube, da kommt es darauf an, wie man das dingliche Recht definiert. Die Lösung lautet verschieden, je nachdem, ob man den Schwerpunkt auf die gültige Wirkung gegenüber Rechtsnachfolgern der Parteien legt, oder ob man das dingliche Recht in seinen Wirkungen dem absoluten Recht gleichsetzt.

So schreibt Pietzcker¹⁴: «Da die ausschliessliche Lizenz . . . den allgemeinen und den besonderen Rechtsnachfolger des Patentinhabers bindet, da sie ausserdem . . . ein Klagerecht gegen dritte Patentverletzer verleiht, steht nichts im Wege, sie als positives, dingliches Benutzungsrecht an der Erfindung anzusehen.» Isay¹⁵ genügt es schon, dass sie gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers wirkt, um sie als dingliches Recht anzusprechen.

Einig sind sich dagegen alle Kommentatoren und Gerichte, dass die einfache Lizenz kein Klagerecht aus Patentverletzungen gewährt, aber gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers wirkt; während die ausschliessliche Lizenz ihrem Inhaber ein selbständiges Klagerecht gibt.

Besser ist es daher zu sagen, dass die Exklusivlizenz ein positives, absolutes Recht verleihe, während der einfachen Lizenz der absolute Charakter fehle. Durch diese Definierung lassen sich — wenigstens für die ausschliessliche Lizenz — Rechtsfolgen ableiten, während durch eine Einordnung in dingliche oder obligatorische Rechte nichts ausgesagt wird. Auch sollte der Ausdruck dingliche Rechte auf das Sachenrecht beschränkt bleiben.

II. Die Ausschliesslichkeit

1. *Das ausschliessliche Benutzungsrecht.* Ein weiteres, noch unabgeklärtes Problem ist die Frage der Ausschliesslichkeit der

¹⁴ S. 360.

¹⁵ Grundfragen, S. 17.

Exklusivlizenz. Was für Erfordernisse sind nötig, damit man von einer ausschliesslichen Lizenz sprechen kann? Darf nach Erteilung einer einfachen Lizenz noch eine ausschliessliche bestellt werden?

Wir wollen ausgehen vom ausschliesslichen Recht des Patentinhabers. Dieses ist allgemein anerkannt¹⁶. Die Befugnis, Lizenzen zu vergeben, leitet der Patentinhaber aus seinem ausschliesslichen Benutzungsrecht ab. Gewährt er einfache Lizenzen, so kommt auch einem Dritten ein Benutzungsrecht zu. Allerdings ist dieses kein ausschliessliches; denn der Lizenznehmer hat mit weiteren Gleichberechtigten zu rechnen. Auch der Patentinhaber ist jetzt nicht mehr der einzige Benutzer, trotzdem behält er sein ausschliessliches Benutzungsrecht.

Anderseits geht das ausschliessliche Benutzungsrecht, wie wir gesehen haben¹⁷, bei Erteilung einer Exklusivlizenz auf deren Inhaber über. Schuldrechtliche Verpflichtungen dem Patentinhaber gegenüber ausgenommen, kann der Exklusivlizenznehmer weitere Unterlizenzen erteilen. Wohl schränkt er sein Recht dadurch weiter ein; aber auch hier werden wir dem Lizenznehmer sein ausschliessliches Benutzungsrecht nicht bestreiten.

Nach den obigen Ausführungen sollte der Patentinhaber, der bereits einfache Lizenzen erteilt hat, sein ausschliessliches Benutzungsrecht auf zwei Arten auf einen Dritten übertragen können.

Er verkauft sein Patent. Der Patenterwerber erhält damit das Verfügungsrecht über das Patent und das ausschliessliche Benutzungsrecht. Da er Patentinhaber ist, wird allgemein anerkannt, dass sein Recht, trotz der Belastung durch einfache Lizenzen, ein ausschliessliches ist.

Ebenso sollte er aber auch lediglich das ausschliessliche Benutzungsrecht auf den Dritten übergehen lassen und das Verfügungsrecht über das Patent behalten können, indem er eine ausschliessliche Lizenz bestellt. Begrifflich ist es durchaus möglich, dass das ausschliessliche Benutzungsrecht an einen Dritten abgetreten wird, nachdem bereits einfache Lizenzen errichtet

¹⁶ Weidlich und Blum, S. 207; Isay, S. 233; Seligsohn, S. 119.

¹⁷ Siehe oben, § 2, II, S. 22 ff.

worden sind. Dazu bemerkt Isay¹⁸, dass für das Wesen des ausschliesslichen Benutzungsrechtes der Umstand, dass es vorher mit einfachen Lizenzen belastet worden sei, insbesondere auch, dass der Patentinhaber selbst sich eine einfache Lizenz vorbehalten habe, ebenso bedeutungslos sei wie der Umstand, dass es nachher (vom Lizenznehmer) mit einfachen Lizenzen belastet werde. Isay lässt also die Bestellung einer einfachen Lizenz vor Erteilung einer ausschliesslichen ohne Folgen für letztere geschehen.

2. *Die wirtschaftliche Bedeutung der ausschliesslichen Lizenz.* An der logischen Konstruktion dieses Gedankens ist sicher nichts auszusetzen. Trotzdem wurde aber bisher diese Auffassung meist abgelehnt¹⁹. Denn wir müssen von der wirtschaftlichen Bedeutung der Lizenz ausgehen. Ueber die wirtschaftlichen Zwecke einer Lizenz sind sich die Parteien klar. Dabei wollen sie alle die Rechtsfolgen, die der wirtschaftlichen Natur der Lizenz entsprechen.

Was aber versteht man im Wirtschaftsleben unter einer ausschliesslichen Lizenz?

Das Reichsgericht sagt folgendes²⁰: «Die Lizenz darf jedoch, wenn sie den Charakter der Ausschliesslichkeit bewahren soll, in keinem Falle das Merkmal verlieren, dass sie dem Lizenzträger die Befugnis gibt, das Patent innerhalb eines sicher umgrenzten Bereiches auf einem bestimmten Marktgebiet unter Ausschluss anderer Wettbewerber allein auszubeuten. So heben sich gewöhnliche und ausschliessliche Lizenz scharf voneinander ab.» Diese Formulierung entspricht sicher der wirtschaftlichen Natur der Lizenz.

Mit den Worten «unter Ausschluss anderer Wettbewerber allein» wird aber ausgedrückt, dass der Lizenznehmer nicht nur der ausschliessliche Benutzer ist, sondern auch der einzige Benutzer. Pietzcker²¹ sagt klar: «Ausschliessung der Konkurrenz ist das Entscheidende.»

In diesem Sinne hat das Zürcher Handelsgericht entschieden²²;

¹⁸ Grundfragen, S. 31 f.

¹⁹ RG v. 26. 2. 16 in IndR 11, 111 f.; ZHG v. 4. 5. 33 (siehe N. 22).

²⁰ RGZ 83, 94 f.

²¹ S. 358.

²² ZHG v. 4. 5. 33, in Sachen N. V. Philips gegen Hug & Co., bestätigt im Urteil des Kassationsgerichtes v. 22. 2. 34; Spruchbuch des Kassationsgerichtes 1934, S. 123 ff.

der Patentinhaber sei an der Erteilung einer ausschliesslichen Lizenz dann verhindert, wenn von ihm schon vorher einem Dritten eine einfache Lizenz erteilt worden sei. Das Reichsgericht hat sogar angenommen²³, dass eine erteilte ausschliessliche Lizenz untergegangen sei, weil eine zweite, analoge Lizenz, allerdings unter Mitwirkung des ersten Exklusivlizenznehmers, erteilt wurde. Nur noch zwei einfache Lizenzen hätten dann weiterbestanden.

Dann aber hat das Reichsgericht erklärt²⁴: «Demgegenüber ist mit der bisherigen Rechtsprechung der Grundsatz beizubehalten, dass es der Ausschliesslichkeit nicht entgegensteht, wenn der Patentberechtigte vor der Erteilung der «Alleinlizenz» eine oder sogar mehrere einfache Lizenzen eingeräumt hat, die daneben bestehen bleiben. Nur muss, wenn noch von einer ausschliesslichen Lizenz die Rede sein soll, der Lizenznehmer innerhalb des Umfangs der ihm überlassenen Erfindungsbenutzung der einzige Benutzer bleiben.»

Auch wir haben gesehen, dass der Ausschliesslichkeit eine früher erteilte Lizenz nicht im Wege steht. Aber da noch verlangt wird, dass der Lizenznehmer der einzige Benutzer bleibe, ist es meines Erachtens unrichtig, dann doch noch die Bestellung einer ausschliesslichen Lizenz anzunehmen. Gerade das zürcherische Gericht hat, im Gegensatz zur Ansicht Isays²⁵, nach meinem Dafürhalten richtig entschieden; denn es ist auch dem wirtschaftlichen Zweck der Lizenz dabei gerecht geworden.

Es ist eben doch ein Unterschied, ob der Exklusivlizenznehmer eingeschränkt ist durch fremde Lizenzrechte, die er anerkennen muss, oder ob er sich selbst in seiner Freiheit beschränkt. Wohl wird die Frage der Ausschliesslichkeit dabei nicht berührt. Sie ist aber auch nicht das einzige Kriterium für die Errichtung einer ausschliesslichen Lizenz. Deshalb ist auch Krausse abzulehnen²⁶: «Wie aber der Inhaber einer ausschliesslichen Lizenz (im Zweifel) einfache Lizenzen erteilen kann, so auch der Patentinhaber (als Inhaber der ausschliesslichen Nutzungsbefugnis) vor Erteilung der ausschliesslichen Lizenz; mit anderen Worten: die Ausschliesslichkeit der Lizenz wird nicht dadurch in

²³ RG v. 26. 2. 1916 in IndR 11, 111 f.

²⁴ RG v. 17. 3. 34 in MuW 34, 244 f.

²⁵ Grundfragen, S. 31.

²⁶ S. 172.

Frage gestellt, dass der Patentinhaber *v o r h e r* einfache Lizenzen erteilt hatte.»

3. *Vielzahl von ausschliesslichen Lizenzen.* Das Reichsgericht ist sogar so weit gegangen, mehrere ausschliessliche Lizenzen für das gleiche Gebiet anzuerkennen²⁷. Es stellt hier Analogie mit dem Miteigentum her. Pietzcker²⁸ lehnt jedoch diese Auffassung ab, und Krausse²⁹ schreibt, wie mir scheint, treffend: «Ein ausschliessliches Benutzungsrecht, das gleichzeitig an mehrere, miteinander nicht verbundene Lizenznehmer erteilt wird, ist ein Widerspruch in sich und als eine Mehrheit einfacher Lizenzen zu beurteilen.»

Mehreren, von einander völlig unabhängigen Firmen kann niemals die gleiche Lizenz für das gleiche Gebiet eingeräumt werden, wenn sie ihren ausschliesslichen Charakter nicht verlieren soll. Eine Möglichkeit bestünde lediglich darin, dass einige Firmen sich zu einer Gesellschaft, die juristische Persönlichkeit besitzt, zusammenschliessen würden. Dann hätten aber nicht alle eine ausschliessliche Lizenz erwerben können, sondern nur die neugegründete Gesellschaft. Diese würde dann an ihre Mitglieder gleichsam Unterlizenzen erteilen.

§ 4. Beschränkungen

I. Allgemeines

Sowohl einfache wie ausschliessliche Lizenzen können unter Beschränkungen erteilt werden, ohne dass dadurch deren Charakter beeinträchtigt wird¹. «Wer einem andern ein Recht überträgt oder einräumt, kann dieses Recht begrenzen, soweit dies der Natur der

²⁷ RGZ 76, 236 f.: «Der Umstand, dass das Gebrauchsrecht gleichzeitig drei verschiedenen Personen eingeräumt ist, und dass sich die D.-Hütte das Recht vorbehält, dem Patent entsprechende Anlagen in gewissen Fällen in Gemeinschaft mit einer der drei erwerbenden Firmen auszuführen, ändert nichts an der nach aussen hin absolut wirkenden Natur des veräusserten Rechts, hat vielmehr nur die Wirkung, dass sich die Berechtigten untereinander gegenseitig in der Ausübung des Rechts beschränken. Der Fall liegt nicht anders, als wenn mehreren Personen das Miteigentum an demselben Gegenstande zusteht.»

²⁸ S. 358.

²⁹ S. 172.

¹ RGZ 75, 403; Krausse, S. 173.

Sache oder kraft gesetzlichen Verbots nicht ausgeschlossen ist. Die Möglichkeit beruht auf dem Grundsatz der Teilbarkeit aller Rechte. Soweit ein Recht teilbar ist, soweit kann es auch teilweise, d. h. beschränkt übertragen werden. Wenn also unser Erfinder sein Recht teilen kann in ein Recht zur Herstellung in Norddeutschland und in ein Recht zur Herstellung in Süddeutschland, so kann er es entsprechend beschränkt übertragen. Er kann es zeitlich beschränken, indem der Lizenznehmer das Patent beispielsweise nur ein Jahr, der Patentinhaber dann für die weitere Dauer benutzen darf. Man kann die Lizenz gegenständlich teilen und entsprechend beschränken. Wenn beispielsweise die Verzinnung eiserner Gegenstände geschützt ist, so kann der Erfinder einem Lizenznehmer die Anwendung dieses Verfahrens zur Verzinnung eiserner Fässer gestatten und sich selbst die Anwendung der Verzinnung zu anderen Zwecken vorbehalten²».

Eine Ueberschreitung dieser Beschränkungen, die die Schranken des Benutzungsrechtes bilden, stellt eine Patentverletzung dar³.

Es können neben patentrechtlichen Beschränkungen noch weitere Verpflichtungen vorliegen. Der Patentinhaber gewinnt aber das Recht hierzu nicht aus dem Patentrecht, sondern es entspringt der allgemeinen Vertragsfreiheit⁴. Dazu sind besonders Bestimmungen über Preis- und Bezugsvorschriften zu rechnen. Bei dieser Gruppe von Rechten ist die Vorstellung von einer Teilung des Benutzungsrechtes nicht durchführbar.

Das Patentrecht selbst bestimmt nur, ob Waren überhaupt in den Verkehr gelangen sollen, nicht aber unter welchen Bedingungen. Die einmal in den Verkehr eingeführten Waren sind patentrechtlich frei von Verkehrsbeschränkungen⁵.

Patentrechtliche Beschränkungen sind also nur nach Ort, Zeit und Gegenstand möglich. Preis- und Bezugsvorschriften dagegen haben nie patentrechtliche Wirkung⁶.

² Blum in GRUR 1932, 14 f.

³ Isay, S. 367.

⁴ Seligsohn, S. 208; RGZ 51, 141.

⁵ RGSt 36, 178; RGZ 51, 141; 133, 326: «Hat einmal der Patentberechtigte eine geschützte Ware in den freien Verkehr gelangen lassen, dann ist die Ware patentfrei geworden und kann in jeder Weise zu dem Zwecke, zu dem sie bestimmt ist, benutzt werden; für eine Lizenzerteilung ist dann insoweit kein Raum mehr.»

⁶ Siehe Seligsohn, S. 208.

II. Die einzelnen patentrechtlichen Beschränkungen

1. *Die räumliche Beschränkung.* Das Benutzungsrecht des Lizenznehmers ist auf ein bestimmtes, örtliches Gebiet beschränkt. Wir sprechen hier von einer Bezirks- oder Gebietslizenz. Der Lizenznehmer, der die patentierten Gegenstände ausserhalb seines zugewiesenen Sektors veräussert, macht sich einer Patentverletzung schuldig⁷. Ist die Herstellung auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, dann darf auch der Verkauf der unter Patentschutz hergestellten Gegenstände nur in diesem Gebiet erfolgen⁸.

2. *Die zeitliche Beschränkung.* Die sog. Zeitlizenz findet nach Ablauf der bezeichneten Frist ipso iure ihren Abschluss. Die während dieser Frist hergestellten Erzeugnisse dürfen in der Regel noch später abgesetzt werden.

3. *Die persönliche und betriebliche Beschränkung.* Die Erteilung einer Lizenz an eine bestimmte Person, einer persönlichen Lizenz, ist sehr selten. In diesem Fall ist die Lizenz natürlich unübertragbar.

Die sog. Betriebslizenz ist eine Lizenz, die an den Betrieb des Lizenznehmers gebunden ist und daher nur mit diesem zusammen veräusserlich⁹. In der Regel liegt, wie wir gesehen haben, bei einer einfachen Lizenz eine Betriebslizenz vor¹⁰; im Zweifelsfalle ist eine solche anzunehmen. Möglich ist auch eine ausschliessliche Lizenz mit einer derartigen Beschränkung¹¹.

4. *Die mengenmässige Beschränkung.* Die Herstellungsbefugnis ist auf ein bestimmtes Quantum beschränkt. Die Ueberschreitung einer solchen Quote, deshalb Quotenlizenz genannt, stellt eine Patentverletzung dar; denn die Lizenz erlischt mit der Erreichung der Produktionsmenge.

5. *Die sachliche oder gegenständliche Beschränkung.* Die Lizenz kann auch beschränkt sein z. B. auf die Benutzung von gewissen Maschinen oder auf die Anwendung eines Verfahrens in einem

⁷ Krause, S. 173.

⁸ Klauer-Möhring, S. 214.

⁹ RG v. 16. 11. 29 in GRUR 1930, 174.

¹⁰ Siehe oben § 2, S. 22.

¹¹ Pietzcker, S. 359; RGZ 134, 91.

bestimmten Fall¹². Ferner ist die Beschränkung auf ein bestimmtes technisches Gebiet möglich¹³.

6. *Die Beschränkung nach der Benutzungsart.* Die Beschränkung kann derart sein, dass dem Lizenznehmer lediglich die Herstellung, der Verkauf, die Einführung oder der Gebrauch gestattet wird.

Eine *Herstellungslizenz* liegt vor¹⁴, wenn der Lizenznehmer das geschützte Erzeugnis nur produzieren, nicht aber in den Verkehr bringen darf. Die hergestellten Gegenstände müssen an den Patentinhaber selbst geliefert werden¹⁵. Im Zweifelsfalle allerdings hat derjenige, der die Befugnis zur Herstellung hat, auch die Befugnis zum Gebrauch und zur Veräusserung¹⁶.

Die *Vertriebs- oder Verkaufslizenz*¹⁷ berechtigt den Lizenznehmer, die patentierte Ware zu vertreiben. Dieser muss aber die Ware direkt ab Lager des Patentinhabers veräussern. Der Patentinhaber oder der Inhaber einer Herstellungslizenz dürfen die Gegenstände nicht an den Lizenznehmer liefern, auch nicht kommissionsweise; sonst sind die Waren bereits rechtmässig in den Verkehr gelangt und dadurch patentfrei geworden¹⁸. Die Einräumung einer Lizenz käme nicht mehr in Frage, und der Vertreibende würde sich bei einer Uebertretung der Vorschriften lediglich einer Vertragsverletzung, nicht aber einer Patentverletzung schuldig machen.

Aehnlich liegt der Fall der *Gebrauchslizenz*, wenn sie eine patentierte Vorrichtung betrifft¹⁹. Für ein Verfahren ist die Gebrauchslizenz die normale Art einer Lizenzerteilung.

Die sog. *Einführungslizenz* schliesslich berechtigt den Lizenznehmer, die patentierten Erzeugnisse aus dem Ausland zu importieren und dann in den Verkehr zu bringen²⁰.

Diese Aufzählung zeigt die verschiedenen Arten von patentrechtlichen Beschränkungen. Es besteht aber weiter die Möglich-

¹² RG v. 16. 11. 29 in GRUR 1930, 174.

¹³ RGZ 57, 38.

¹⁴ RG v. 5. 10. 35 in GRUR 1936, 497.

¹⁵ RGZ 64, 143; RG v. 5. 10. 35 in GRUR 1936, 497.

¹⁶ Kohler, Handbuch, S. 452; Isay, S. 310.

¹⁷ RG v. 29. 11. 11 in Recht 16, Nr. 305.

¹⁸ Siehe oben, N. 5, S. 41.

¹⁹ RG v. 19. 12. 98 in BI 1899, 35.

²⁰ Kohler, Handbuch, S. 523.

keit, verschiedene solche Beschränkungen kumulativ anzuwenden, so z. B. eine zeitlich und räumlich beschränkte Herstellungslizenz zu schaffen. Auch eine ausschliessliche Lizenz kann ja örtlich, zeitlich oder gegenständlich beschränkt sein, wie wir gesehen haben. Für die gegenständliche Beschränkung gilt diese Regel allerdings nicht vorbehaltlos. Hat z. B. eine Firma ein Patent auf elektrische Schaltungen, und verleiht sie an ein anderes Unternehmen eine Lizenz für solche Schaltungen, aber auf Sprechanlagen beschränkt, so kann dies ohne weiteres eine ausschliessliche Lizenz sein. Darf der Lizenznehmer aber solche Schaltungen nur im eigenen Betrieb verwenden, so ist von einer Ausschliesslichkeit keine Rede mehr ²¹.

§ 5. Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages

I. Allgemeines

Um das Wesen des Lizenzvertrages voll ausschöpfen zu können und um alle seine Wirkungen zu erfassen, muss zunächst noch seine rechtliche Natur abgeklärt werden. Der Lizenzvertrag lässt sich in keine der Kategorien der Vertragsarten des OR restlos einfügen, weder in den Pachtvertrag, noch in den Mietvertrag, noch in den Kauf- oder Gesellschaftsvertrag. Dagegen weist ein Lizenzvertrag Merkmale dieser Vertragsarten auf.

II. Die deutschen Lösungen

Damme und Lutter erklären dazu ¹: «Dem privatwirtschaftlichen und dem öffentlichen Zwecke entsprechend können die Lizenzverträge den verschiedensten Inhalt haben. Ihre rechtliche Natur ist aus dem Inhalt abzuleiten. Eine besondere Vertragskategorie ist somit der Lizenzvertrag nicht. Es handelt sich vielmehr nur um einen Sammelnamen für die grosse Masse von Vertragsformen, die sich auf die Ausnutzung eines Patentbesitzes beziehen, ohne dass der Inhaber des Patents dieses Rechts sich selbst begibt. Je nach der Sachlage können die Rechtsnormen über den Pacht-

²¹ Pietzcker, S. 358.

¹ S. 487.

vertrag, den Gesellschaftsvertrag, den Kaufvertrag zur entsprechenden Anwendung herangezogen werden.»

Kohler findet eine Analogie mit der Servitut², und Seligsohn³ ist von seiner ersten Ansicht, es handle sich um eine Miete, abgekommen und hat sich der Meinung des Reichsgerichtes angeschlossen, das die ausschliessliche Lizenz als Kauf des Benutzungsrechtes ansieht⁴.

Pietzcker⁵, wie auch vor ihm bereits Gierke⁶, vertritt die Auffassung, dass es sich beim Lizenzvertrag um einen Vertrag eigener Art handle. So hebt Gierke hervor, dass eben beliebig viele Lizenzen erteilt werden können, während über einen Miet-, Pacht- oder Kaufgegenstand nur ein einmaliges Verfügen zu einer bestimmten Zeit und während einer Miet- und Pachtdauer möglich sei. Munk⁷ nimmt zu dieser Frage Stellung und bemerkt, dass die Lizenz «durch die Person des Berechtigten, durch den Standpunkt des Etablissements und die etwaigen näheren Bestimmungen über die Befugnisausübung derart individualisiert erscheint, dass der Vergleich einer konkreten Lizenz mit dem einem bestimmten Mieter eingeräumten Rechte wohl zulässig ist.»

Das Reichsgericht hat in seiner Rechtsprechung zwischen der einfachen und der ausschliesslichen Lizenz unterschieden. Es erklärt für die einfache Lizenz⁸: «Nach RGZ 76, S. 235, Bd. 90, S. 162 (164), Bd. 115, S. 20, Bd. 116, S. 82/83 ist die entgeltliche, nicht ausschliessliche Lizenzgewährung grundsätzlich Rechtspacht, bei der dem Lizenzträger der Gebrauch der Erfindung, sowie ihre Nutzung durch Gewinnung von Einkommen gestattet wird. Die Annahme, der Lizenzvertrag sei kein Pachtvertrag, sondern ein Vertrag eigener Art, auf den nur gewisse Grundsätze des Pachtvertrags entsprechend anzuwenden seien, ist abzulehnen, wenn es auch richtig ist, dass bei Anwendung der Rechtsregeln über die Pacht, der Eigenart des Lizenzvertrages und dem Parteiwillen Rechnung zu tragen ist (RGZ Bd. 122, S. 73 bis 75).»

² Patentrecht, S. 157.

³ Patentgesetz v. 1891, S. 79.

⁴ Seligsohn, S. 169; RGZ 76, 235.

⁵ S. 348.

⁶ Bd. 1, S. 890.

⁷ S. 21.

⁸ RGZ 137, 359.

Zu den Gründen, die das Reichsgericht zu dieser Annahme führten, heisst es⁹: «In der zeitlich begrenzten Ueberlassung der Erfindung, eines unkörperlichen Gegenstandes, zum Gebrauch und zur wirtschaftlichen Ausbeutung gegen fortlaufende Zahlung eines Entgelts sind die Begriffsmerkmale eines Pachtvertrages verwirklicht (§ 581 BGB).»

Die ausschliessliche Lizenz dagegen wurde als Kauf eines Benutzungsrechtes angesehen¹⁰. Da aber für gewisse Fragen nicht die Regeln des Kaufes angewendet werden können, bezeichnet das Reichsgericht den Lizenzvertrag auch als Vertrag eigener Art¹¹. Ferner können Patentinhaber und Lizenzträger in ein Gesellschaftsverhältnis zueinander treten, wobei dann die Normen des Gesellschaftsrechtes anzuwenden sind¹².

Pietzcker¹³ wendet sich gegen die Praxis des Reichsgerichtes. Er findet, dass die Unterstellung des Lizenzvertrages unter die Normen des Pachtrechts ihre Berechtigung nur für das Steuerrecht habe¹⁴, sonst aber keine Bestimmung über die Pacht auf die Lizenz angewendet werden könne. Dasselbe sei zu sagen über die Unterstellung unter den Kaufvertrag. «Denn Kaufgegenstand wäre das Benutzungsrecht. Diesen Kaufgegenstand könnte der Patentinhaber sich selbst vorbehalten und zweitens an eine unbegrenzte Anzahl von Personen, und zwar an jede pro toto, verkaufen. Dieses verträgt sich nicht mit dem Wesen des Kaufvertrages¹⁵.» Ferner besteht ein Unterschied in der Risikoverteilung zwischen Verkäufer und Käufer, bzw. zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. Denn der Patentinhaber kann nicht wissen, ob Vorbenutzungsrechte bestehen, eine Zwangslizenz erteilt werden wird oder ob das Patent mit Erfolg angegriffen wird.

Die Frage nach der Rechtsnatur ist also keineswegs eindeutig abgeklärt. Allerdings meint Krausse dazu¹⁶: «Die Versuche, die Lizenz einer bestimmten Rechtsfigur unterzuordnen, haben nur einen bedingten Wert, weil die einzelne Rechtsfolge sich nicht

⁹ RGZ 122, 73.

¹⁰ RGZ 76, 235.

¹¹ RGZ 75, 405; 142, 113; RG v. 24. 6. 33 in MuW 33, 421.

¹² RG v. 3. 12. 18 in MuW 18, 1125.

¹³ S. 337 und 348.

¹⁴ So in RG v. 4. 2. 27 in BI 1927, 236.

¹⁵ Pietzcker, S. 348.

¹⁶ S. 170.

nach jener, sondern nach der Eigenart der Lizenzerteilung und ihrem wirtschaftlichen Zweck richten muss, also nur auf ganz allgemeiner Rechtsgrundlage nach der Natur der Sache zu beurteilen ist.»

Es soll hier nicht näher auf diese Ausführungen eingetreten werden, da wir ja die Regelung im schweizerischen Recht betrachten. Immerhin ist zu sagen, dass diese Darstellung grundsätzlich auch für unser Recht Gültigkeit hat, und die klare Unterstellung der Lizenz unter eine bestimmte Rechtsfigur die Rechtssicherheit erhöht.

III. Die schweizerische Lösung

Die Entwicklung dieser Frage zeigt folgendes Bild.

Das Zürcherische Handelsgericht hat darüber ausgeführt¹⁷: «Die Mannigfaltigkeit der Gestaltungsmöglichkeit bewirkt, dass die Lizenz sich mit keinem der bekannten Gebrauchsrechte wie Pacht, Miete, Verlagsvertrag völlig deckt. Gegen die Subsumierung der Lizenzerteilung unter den Begriff der Pacht oder Miete spricht insbesondere die qualitative und quantitative Beschränkbarkeit, sowie die Möglichkeit gleichzeitiger Erteilung an mehrere voneinander unabhängige Personen; gegen die unbedingte Anwendung der Regeln über den Verlagsvertrag wenigstens die erstere Eigenschaft. Dagegen ist zweifellos eine gewisse Ähnlichkeit mit den genannten Rechtsverhältnissen gegeben, so dass unter Umständen gewisse, für jene geltende Grundsätze auch auf die Lizenzerteilung angewendet werden können.»

Weidlich und Blum¹⁸ bemerken, dass die meisten Lizenzverträge dem Kauf oder der Pacht eines Rechtes am nächsten kommen. Strauss¹⁹, wie auch Guhl²⁰, schwanken nicht mehr zwischen mehreren Vertragsarten hin und her, sondern haben sich eindeutig für die Pacht entschieden. So erklärt Guhl: «Bei Rechten, die nutzbar sind, liegt stets Pacht vor. Gleichgültig, ob es sich um private Rechte, wie bei dinglichen Rechten oder bei Urheber-

¹⁷ ZR 7, 101.

¹⁸ S. 233.

¹⁹ S. 52.

²⁰ S. 250.

Marken- und Patentrechten oder um Regalien oder um andere an und für sich dem öffentlichen Recht angehörende oder ihm doch unterworfenene Nutzungsrechte handelt.»

Auch das Bundesgericht hat sich für die Unterstellung unter den Pachtvertrag ausgesprochen, wenn auch nicht in so absoluter Weise²¹. Diese klare Lösung ist zu begrüßen. Der Begriff der Pacht lässt sich ohne weiteres sinngemäss auf die Lizenz anwenden.

Becker definiert die Pacht wie folgt²²: «Pacht ist die entgeltliche Ueberlassung einer nutzbaren Sache oder eines nutzbaren Rechts zum Bezug der Früchte und zum Gebrauch, soweit ein solcher zur Gewinnung der Früchte notwendig ist.»

Zum Begriff der Pacht gehören also folgende Merkmale:

1. Pachtgegenstand ist eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht. Das Patentrecht ist als nutzbares Recht anerkannt²³, und es kann daher, eben durch den Lizenzvertrag, verpachtet werden.

2. Die Ueberlassung erfolgt zum Bezug der Erträgnisse. Auch der Lizenznehmer erhält durch den Lizenzvertrag das Gebrauchs- und Nutzungsrecht; er darf die Erfindung in der vertraglich bestimmten Weise benutzen und die Erträgnisse, die das Patentrecht abwirft, für sich behalten.

3. Die Ueberlassung ist eine entgeltliche. Regelmässig wird der Patentinhaber eine Lizenzgebühr fordern. Für die Lizenz ist jedoch dieses Element nicht unerlässlich. Wie wir gezeigt haben, ist auch die Bestellung einer Gratislizenz möglich²⁴.

Somit steht der Unterstellung der Lizenzverträge unter das Pachtrecht nichts im Wege. Einzelne Vorschriften aus dem Pachtrecht werden nicht angewendet werden können, da sie nur für nutzbare Sachen zutreffen. So liegt es eben in der Natur der Sache,

²¹ BGE 51 II 61: «Wenn auch über die rechtliche Natur solcher Verträge (Lizenzverträge), durch welche ein unkörperliches Rechtsgut, die Erfindung, vom Erfinder einem Dritten zur Benutzung gegen Entgelt für eine gewisse Zeitdauer überlassen wird, einander entgegengesetzte Theorien bestehen, so darf doch heute als herrschende Meinung angesehen werden, dass sie sich einem Miet- oder Pachtverhältnis am meisten nähern und infolgedessen am richtigsten diesem Vertragstyp, dessen wesentliche Merkmale sie aufweisen, beigeordnet werden.» Ebenso BGE 53 II 133 f. und 61 II 142.

²² Komm. Gmür zu Art. 275 OR, S. 252 ff.

²³ Oser in Komm. Egger zu Art. 275 OR, S. 1069; Komm. Gmür, a. a. O.; Guhl, S. 250.

²⁴ Siehe oben § 2, S. 32.

dass eine Pacht nicht mehreren Pächtern erteilt werden kann. Dafür sind andere Bestimmungen aus dem Patentrecht massgebend. Diese eindeutige Unterstellung unter die Pacht hat den Vorteil, dass nur Regeln dieses einen Rechtsgebietes herangezogen werden müssen, und dass dadurch die Rechtssicherheit erhöht wird.

Wird durch den Lizenzvertrag ein gesellschaftsähnliches Verhältnis geschaffen, so werden dafür selbstverständlich gesellschaftsrechtliche Rechtssätze angewendet werden müssen. Ein solches Verhältnis wird allerdings nicht schon dadurch erreicht, dass beide Parteien die gleichen Interessen haben²⁵, wenn der Patentinhaber z. B. einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes als Lizenzgebühr erhält und daher ein Kontrollrecht hat, sondern erst, wenn sich beide Parteien z. B. verpflichten, am weiteren Ausbau der Erfindung und an Verbesserungen gemeinsam zu arbeiten²⁶ oder wenn die Erfindung auf gemeinsame Rechnung ausgebeutet werden soll²⁷.

Der reine Lizenzvertrag wird jedoch keine solchen Bestimmungen enthalten, und deshalb werden wir für das Kündigungs- und Rücktrittsrecht — zu deren Behandlung die Einordnung in eine bestimmte Rechtsfigur unerlässlich ist — nur Normen des Pachtrechtes heranzuziehen haben²⁸.

²⁵ RGZ 116, 82; 122, 75; 126, 67; 155, 309 f.

²⁶ RGZ 142, 214 f.

²⁷ RGZ 126, 67.

²⁸ Siehe unten § 11, S. 75 ff.

2. KAPITEL

Die Rechte des Lizenznehmers

§ 6. Die Erlaubnis zur gewerblichen Benutzung der Erfindung

I. Allgemeines

Art. 7 PatG umschreibt die Wirkung des Patentess wie folgt: «Das Patent hat die Wirkung, dass der Patentinhaber ausschliesslich zur gewerbsmässigen Ausführung der Erfindung berechtigt ist.

Betrifft die Erfindung ein Erzeugnis, so ist der Patentinhaber ausschliesslich berechtigt, dasselbe zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder gewerbsmässig zu gebrauchen. Diese Wirkung erstreckt sich auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse eines patentierten Verfahrens.»

Der Art. 7 PatG definiert somit das Benutzungsrecht des Patentinhabers. Das Verfügungsrecht über die Erfindung regelt dagegen der Art. 9 PatG.

Eigentlich ist es selbstverständlich, dass der Patentinhaber das Recht hat, die Erfindung frei zu benutzen. Durch die Bestimmung des Art. 7 PatG soll daher wohl weniger dem Patentinhaber die positive Berechtigung zur Benutzung verschafft werden, als vielmehr jedem andern verboten werden, den Gegenstand der Erfindung in der dem Patentinhaber ausschliesslich vorbehaltenen Weise zu benutzen.

Ferner wird durch diese Norm der Schutzzumfang des Patentess abgegrenzt. Dessen Feststellung ist bei einer behaupteten Patentverletzung wichtig, da zuerst dieser bestimmt werden muss und dann zu prüfen ist, ob die beanstandete Handlung in rechtserheblicher Weise in diesen Schutzbereich eingreift.

Da der Art. 7 PatG, wie wir gesehen haben, das Benutzungsrecht umschreibt, und da durch den Lizenzvertrag dem Lizenzträger das Benutzungsrecht verliehen wird, können wir sinngemäss die Regelung dieses Artikels für den Lizenznehmer übernehmen. Da-

mit wird der Lizenzträger befugt — ausschliesslich nur bei einer Exklusivlizenz — die durch das Patent geschützte Erfindung im Sinne einer der fünf Benutzungsarten zu verwerten.

II. Die Gewerbsmässigkeit im Patentrecht

Das Patentgesetz untersagt Dritten die gewerbsmässige Ausführung und den gewerbsmässigen Gebrauch einer patentierten Erfindung.

Der Begriff der Gewerbsmässigkeit wäre zu eng gefasst, wenn man annehmen wollte, dass Gewerbsmässigkeit nur dann vorliege, wenn die Herstellung oder der Gebrauch in einem Gewerbebetrieb vorgenommen oder als Gewerbe betrieben werde. Auch spielt die häufige Wiederholung keine Rolle. Im Patentrecht wird als gewerbsmässig jede Handlung bezeichnet, die nicht rein privaten oder Studienzwecken dient¹.

Eine gewerbsmässige Ausführung war der Einbau einer patentwidrig hergestellten Läutanlage durch eine Kirchgemeinde, und das Läutenlassen der Glocken stellte ein gewerbsmässiges Gebrauchen dar². Nicht gewerbsmässig erfolgt das Benützen eines Federhalters für den privaten Gebrauch; wohl aber liegt Gewerbsmässigkeit vor, wenn er für den Beruf verwendet wird³. Das Anbringen eines Gardinenhakens in einer Mietwohnung durch den Hauseigentümer ist gewerbsmässiges Handeln; nicht so wäre es in der eigenen Wohnung⁴. Die Wiederholung der Handlung ist irrelevant; so stellt ja der häufige Gebrauch eines geschützten Füllfederhalters für private Zwecke keine Patentverletzung dar.

III. Die fünf Benutzungsarten

1. *Das Herstellen.* Während der Dauer des Lizenzvertrages hat der Lizenznehmer das Recht, die durch das Patent geschützten

¹ RG v. 29. 5. 07 in Bl 1907, 217 f.: «Es sollte der häusliche Gebrauch, der rein persönliche und private, insbesondere auch der Gebrauch zu Studienzwecken ausgenommen werden, in allen übrigen Beziehungen aber der Schutz des Gesetzes wirksam sein. . . . Den Gegensatz zu dem ‚häuslichen Gebrauch‘ bildet eben nicht nur der Gebrauch in einem eigentlichen Gewerbebetrieb, sondern jede nicht rein private Benutzung, wenn sie auch nicht für Zwecke eines Gewerbes erfolgt.»

² RGZ 66, 164 ff.

³ Beispiel bei Pietzcker, S. 228.

⁴ RG v. 1. 7. 10 in JW 40, 250.

Erzeugnisse gewerbsmässig herzustellen oder auszuführen, wie das Gesetz sagt. Herstellen bedeutet die Ausfertigung aller durch Patent geschützten Teile und ihre Zusammensetzung⁵. Andererseits stellt die Beschaffung von Maschinen, ja selbst die unmittelbar für die Praxis angefertigten General- und Werkstattzeichnungen, noch keine Benutzung der Erfindung dar, denn sie enthalten keine Herstellung der Erfindungsgegenstände, bereiten diese nur vor⁶. Dagegen können aber Konstruktionszeichnungen so eng mit der Herstellung des geschützten Gegenstandes verbunden sein, dass eine tatsächliche Ausführung der Erfindung angenommen wird⁷. Die Grenze ist hier fließend, und ihre Festsetzung dem richterlichen Ermessen anheimgestellt.

Für ein Verfahren kommt die Benutzungsart des Herstellens natürlich nicht in Betracht⁸.

2. *Das Verkaufen.* Der Verkauf wird im schweizerischen Recht erwähnt, nicht aber im deutschen. Dieses kennt nur das Inverkehrbringen. Der Tatbestand des Verkaufens wird daher bereits beim Abschluss des Kaufvertrages erfüllt sein, während beim Inverkehrbringen noch die tatsächliche Uebergabe des Gegenstandes oder des Verfahrens dazukommen muss. Wie beim Feilhalten, so wird auch hier verlangt, dass das Erzeugnis vorhanden ist. Die Möglichkeit eines sofortigen Inverkehrbringens muss also vorhanden sein. Lieferungsverträge können daher auch von einem beliebigen Dritten abgeschlossen werden, ohne dass sie eine Patentverletzung darstellen würden. Denn es lässt sich denken, dass Lieferungsverträge abgeschlossen werden für die Zukunft, wenn Patent und Lizenz erloschen sein werden. Man will den Abschluss von Lieferungsverträgen zu einem Zeitpunkt, wo der Patentschutz noch besteht, nicht als strafbar erklären. Der zukünftige Lieferant macht frühzeitig Offerten, um die Angebotsfrage zu prüfen und schliesst Lieferungsverträge ab, um sich die Produktion zu sichern. Auch kann er ja schon Vorbereitungen treffen, wie Bestellung und Einbau von Apparaten und Maschinen.

⁵ RGZ 101, 39.

⁶ Entscheidung des Patentamtes v. 29. 3. 00 in Bl 1900, 231.

⁷ RGZ 124, 371.

⁸ RGZ 149, 104.

3. *Das Feilhalten.* Unter Feilhalten versteht man, Waren in der Weise anzubieten und bereitzuhalten, dass Reflektanten Gebote auf Ueberlassung (Kauf, Miete, Leihe) darauf abgeben können⁹. Nach der früheren Praxis des Reichsgerichtes¹⁰ musste der Gegenstand bereits vorhanden sein. Waren z. B. erst Prospekte gedruckt oder wurden Offerten gestellt, so wurde kein Feilhalten angenommen¹¹. Nun aber genügt es bereits, wenn Muster des Erzeugnisses vorgelegt werden, die wegen ihrer geringen Grösse zu dem bestimmungsgemässen Gebrauche des geschützten Erzeugnisses selbst nicht geeignet sind¹², oder wenn Werbeschriften verschickt werden und Lieferbereitschaft zur alsbaldigen Herstellung besteht¹³.

Nach meinem Dafürhalten war die alte Praxis richtig. Es sollen Prospekte versandt werden können, um zu prüfen, ob überhaupt ein Bedürfnis nach diesem Gegenstand vorhanden ist. Mit der Produktion wird aber zugewartet, bis der Patentschutz dahinfällt. Diese Möglichkeit, den Markt abzutasten, fällt nun dahin, wenn eine sofortige Herstellung in Frage kommen könnte.

Der Tatbestand des Feilhaltens endet im Erfolgsfall mit dem Abschluss des Vertrages, des Kauf-, Mietvertrages etc.¹⁴. Der Lieferungsabschluss gehört — wenn kein Kaufvertrag vorliegt, bei dem der Gesetzgeber einen Spezialtatbestand geschaffen hat — noch zum Feilhalten. Die Ausführung des Vertrages bildet dann das Inverkehrbringen.

Bei einem Verfahren liegt das Feilhalten nicht bereits im Feilhalten der dazu geeigneten Maschine oder eines andern Mittels, auch nicht darin, dass der Prospekt eine Darstellung des Verfahrens gibt, sondern erst im Anpreisen des Rezeptes¹⁵.

4. *Das Inverkehrbringen.* Inverkehrbringen eines Gegenstandes bedeutet Uebergang der Verfügungsgewalt über den Gegenstand an eine andere Person zum gewerbsmässigen Gebrauch oder Freigabe des Gegenstandes zur bestimmungsgemässen Benutzung.

⁹ Pietzcker, S. 227.

¹⁰ RGZ 93, 173 ff.

¹¹ RG v. 21. 12. 15 in BI 1916, 76.

¹² RGZ 77, 248; 143, 174.

¹³ RG v. 16. 2. 35 in MuW 1935, 257.

¹⁴ Krause, S. 101.

¹⁵ RGZ 149, 105.

Nach Damme-Lutter bildet das Kriterium des Inverkehrbringens die Tatsache, dass ein beliebiger anderer tatsächlich in die Lage gesetzt wird, sich des Gegenstandes zu bedienen¹⁶. Meist wird dies durch die Eigentumsübertragung des Erzeugnisses geschehen. Dagegen wird eine öffentliche Sprechstation dadurch in den Verkehr gebracht, dass sie dem Publikum zur Benützung freigegeben wird. Die Verfügungsgewalt geht dabei nicht an eine andere Person über. Die Definition nach Weidlich und Blum ist daher zu eng gefasst¹⁷. Andererseits ist es kein Inverkehrbringen, wenn das Erzeugnis an eine Transportfirma zum Transport übergeben wird¹⁸. Denn es liegt weder ein Uebergang in die Verfügungsgewalt einer andern Person zum gewerbsmässigen Gebrauch vor, noch eine Freigabe zu einer bestimmungsgemässen Benutzung.

Um ein Verfahren in den Verkehr zu bringen, ist es nötig, dass die Verfahrensvorschrift (das Rezept, der Plan, das Schema) entäussert wird¹⁹. Die Veräusserung muss nicht gegen Entgelt erfolgen, aber der andere muss die Erfindung irgendwie verwerten können. Auch hier stellt sich, wie beim Feilhalten, das Problem, dass der Lizenznehmer grundsätzlich nicht befugt ist, ein Verfahren in den Verkehr zu bringen. Das Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen eines Verfahrens stellen eigentlich keine Benutzungsart der Erfindung dar, sondern sind Verfügungsarten²⁰. Dagegen gehören Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen eines Gegenstandes zur Benutzung einer Erfindung.

5. *Das Gebrauchen.* Neben dem Herstellen kommt wohl hauptsächlich das Gebrauchen eines Erfindungsgegenstandes durch den Lizenznehmer in Betracht. Gebrauchen heisst, das geschützte Erzeugnis bestimmungsgemäss verwenden²¹. Auch bei dieser Benutzungsart wird nur das gewerbsmässige Handeln geschützt. Der Erwerb einer Lizenz ist also überflüssig, wenn der Gegenstand nur zu Befriedigung privater Bedürfnisse gebraucht wird.

Grundsätzlich umfasst das Gebrauchsrecht alle möglichen Ver-

¹⁶ S. 474.

¹⁷ S. 197.

¹⁸ Siehe dazu RG v. 25. 2. 25 in BI 1925, 95.

¹⁹ RGZ 46, 14; 149, 104; Pietzcker, S. 226.

²⁰ Damme-Lutter, S. 475; Kohler, Handbuch, S. 449.

²¹ Pietzcker, S. 227.

wendungszwecke eines Erfindungsgegenstandes²². Nur wenn ein Dritter eine neue «Brauchbarkeit» findet, bei der wieder alle Merkmale einer Erfindung vorliegen, schöpferische Idee, technischer Fortschritt, etc., macht er sich keiner Patentverletzung schuldig²³.

Nach diesen Ausführungen ist es klar, dass auch der Käufer eines durch Patent geschützten Gegenstandes eine Patentverletzung begeht, wenn er diesen Gegenstand gewerbsmässig gebraucht, und dieser nicht rechtmässig in den Verkehr gebracht worden ist. Lediglich durch das rechtmässige Inverkehrbringen wird ein geschützter Gegenstand patentfrei²⁴. Daher stellte das Läutenlassen der Glocken eine Patentverletzung durch die Kirchgemeinde dar²⁵.

Das Gebrauchen eines Verfahrens erfolgt durch dessen Ausführung oder Anwendung. Auch beim Verfahren hat die Ausführung bestimmungsgemäss zu erfolgen²⁶.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Benutzung der Erfindung entweder im Herstellen, Verkaufen, Feilhalten, Inverkehrbringen und Gebrauchen eines geschützten Erzeugnisses, oder im gewerbsmässigen Gebrauchen eines geschützten Verfahrens besteht.

§ 7. Uebertragbarkeit und Vererblichkeit

I. Die Uebertragbarkeit

1. *Bei der einfachen Lizenz.* Es wird meistens eine Betriebslizenz vorliegen; eine persönliche Lizenz ist sehr selten. Sollte es sich aber um eine solche handeln, dann ist eine Uebertragbarkeit natürlich ausgeschlossen. Es ist ja der Zweck einer persönlichen Lizenz, dass das Benutzungsrecht sozusagen zu einem höchstpersönlichen Recht wird.

²² RGZ 85, 95.

²³ RG v. 21. 6. 30 in MuW 30, 486; RG v. 28. 6. 30 in MuW 30, 481.

²⁴ Siehe oben, § 4, N. 5, S. 41.

²⁵ RGZ 66, 164 ff.

²⁶ RGZ 149, 106; Kaiser, S. 165.

Eine Betriebslizenz kann mit dem Betrieb zusammen übertragen werden, aber nur mit dem Betrieb zusammen¹. Denn der Patentinhaber hat meist ein grosses Interesse, dass seine Erfindung durch eine Firma mit bekanntem und gutem Namen ausgeführt wird und würde sich dagegen verwahren, dass die Lizenz einfach weiter veräussert würde an einen andern Betrieb. Andererseits ist die Existenz eines Betriebes oft von einer erworbenen Lizenz abhängig. Der Betrieb könnte kaum verkauft werden, wenn nicht auch die Lizenz mitveräussert würde. In diesem Fall also, wo der Betrieb abgetreten wird, geht auch die Lizenz als «Zubehör» über². Da die Lizenz aber einem bestimmten Betrieb erteilt wurde, darf nach der Veräusserung grundsätzlich nicht ein weit grösserer Betrieb die Lizenz auswerten³. Im Zweifelsfalle ist nur der alte oder ein in der Leistung gleich grosser Betrieb dazu berechtigt.

Sind Umsatz oder Gewinn für die Höhe der Lizenzgebühr massgebend, so wird der Patentinhaber nur begünstigt durch die Produktionssteigerung. Anders, wenn die Abfindung durch eine Pauschalsumme erfolgte, oder wenn dadurch ein anderer Lizenznehmer oder der Patentinhaber selber in ihrem Marktgebiet erheblich gestört werden. Hier hat die Lizenz auf den alten Betrieb beschränkt zu bleiben⁴.

2. *Bei der ausschliesslichen Lizenz.* Nach der deutschen Literatur sind ausschliessliche Lizenzen frei übertragbar⁵. Isay meint sogar, dass gar kein Interesse des Patentinhabers vorliege, das gegen eine Uebertragung sprechen könnte⁶. So allgemein kann man aber diesen Satz nicht gelten lassen. Sicher kann eine Exklusivlizenz mit dem Betrieb zusammen veräussert werden, genau wie die einfache Lizenz. Aber auch bei der ausschliesslichen Lizenz hat der Patentinhaber ein Interesse — hier hat er sogar ein noch grösseres Interesse, da der Exklusivlizenznehmer der einzige Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiete ist — dass die Lizenz nicht einem ungeeigneten Lizenzträger (kapitalschwach, branchenunkundig, kein bekannter Name, schlechter Name) überlassen

¹ RG v. 16. 11. 29 in GRUR 1930, 1726, Nr. 36.

² RG v. 2. 11. 07 in I.Z. 1, 907, Nr. 12; Isay, S. 242.

³ RG v. 16. 11. 29 in MuW 30, 76.

⁴ Weidlich und Blum, S. 242.

⁵ Isay, S. 367; Krausse, 174; Seligsohn, S. 206; Robolski, S. 233.

⁶ Isay, S. 313 (3. Aufl., 1920).

werde. Die Uebertragung darf also den Interessen des Patentinhabers keinesfalls zum Nachteil gereichen ⁷.

Das österreichische Patentgesetz ⁸ bestimmt in § 22 folgendes: «Die vom Patentinhaber oder Patentamte eingeräumte Lizenz kann ohne Zustimmung des Patentinhabers vom Lizenzträger unter Lebenden nur mit dem Betriebe, dem die Lizenz dienstbar ist, übertragen werden . . .». In Oesterreich kann also auch eine ausschliessliche Lizenz nur mit dem Betrieb zusammen veräussert werden. Aus den Motiven lässt sich ersehen, dass der Gesetzgeber fürchtete, bei freier Uebertragbarkeit würde der Lizenzgeber den Ueberblick über die künftigen Grundlagen der Lizenzausnutzung verlieren ⁹.

Wenn man auch für die schweizerische Praxis nicht so weit zu gehen braucht, wie es das österreichische Gesetz tut, so kann nach meinem Dafürhalten eine freie Uebertragbarkeit der ausschliesslichen Lizenz nur insoweit in Frage kommen, als der Patentinhaber durch die Veräusserung objektiv nicht in seinen Interessen geschädigt wird. Weidlich und Blum behandeln nur eine Uebertragung der Lizenz mit dem Betrieb und bejahen sie grundsätzlich ¹⁰.

Betrachtet man den Lizenzvertrag als einen Pachtvertrag, so findet man in den betreffenden Bestimmungen des OR keine Möglichkeit der Abtretung, wie sie z. B. in Art. 264 OR für die Miete besteht. Danach wäre also eine Uebertragung ausgeschlossen. Denn dem Verpächter ist eben die Person des Pächters ausschlaggebend, um ein Pachtverhältnis zu begründen. Analog hat auch der Lizenzgeber ein ganz bedeutendes Interesse, die Lizenz nur einem ihm genehmen Lizenznehmer zu erteilen. Aus diesen Ueberlegungen heraus müsste man eine Uebertragbarkeit der Lizenz ablehnen.

Diesen Standpunkt vertritt denn auch Strauss ¹¹. Er findet es inkonsequent, dass man die Lizenz mit dem Betriebe zusammen übertragen könne. Er lehnt daher jede Uebertragbarkeit ab und folgt hierbei der Ansicht Kohlers ¹², der es als wesentlich ansieht,

⁷ Pietzcker, S. 359; Damme-Lutter, S. 489.

⁸ Gesetz v. 11. I. 1897.

⁹ Abgedruckt bei Martius, S. 45.

¹⁰ Weidlich und Blum, S. 242.

¹¹ S. 79 ff.

¹² Handbuch, S. 516.

dass die Lizenz zur Eigenbenutzung, nicht zur Benutzung durch Fremde gegeben werde. Die Individualität des Lizenzträgers sei von entscheidender Bedeutung.

Wir stehen jedoch auf dem Standpunkt, dass hier das Interesse des Lizenznehmers an einer — wenn auch eingeschränkten — Uebertragbarkeit so gross ist, dass das Interesse des Lizenzgebers zurückstehen muss. Es wurde dies für die einfache Lizenz bereits dargelegt.

II. Die Vererblichkeit

Zur Frage der Vererblichkeit ist auf die Ausführungen über die Uebertragbarkeit zu verweisen.

Eine persönliche Lizenz ist selbstverständlich nicht vererbbar. Andererseits gehen Betriebslizenzen mit dem Betrieb auf die Erben über. Ausschliessliche Lizenzen sind frei vererblich, wenn dabei die Interessen des Patentinhabers nicht gefährdet sind. Auf jeden Fall sind sie mit dem Betrieb vererblich.

Der Vertrag kann natürlich eine freie Vererblichkeit vorsehen, wie auch eine vertraglich festgesetzte, freie Veräusserlichkeit möglich ist.

§ 8. Die Unterlizenzen

I. Das Recht der Erteilung

Das Recht, Unterlizenzen erteilen zu dürfen, wird wohl in den meisten Fällen im Lizenzvertrag geregelt sein. Schweigt sich der Lizenzvertrag darüber aus, gilt folgendes:

Der Inhaber einer einfachen Lizenz hat kein Recht, Unterlizenzen zu vergeben¹; denn er käme mit den Rechten des Patentinhabers in Konflikt. Selbstverständlich darf der Lizenznehmer die Erfindung in andern Betrieben ausfertigen lassen², falls dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, oder der Patentinhaber dadurch nicht irgendwie geschädigt wird. Dieses Ausführenlassen durch Dritte ist kein Erteilen einer Unterlizenz.

¹ Isay, S. 368; Munk, S. 121.

² Isay, S. 364.

Für die ausschliessliche Lizenz ist grundsätzlich festzuhalten, dass der Lizenznehmer berechtigt ist, Unterlizenzen zu bestellen, d. h. die Benutzung unter beliebigen Bedingungen Dritten zu gestatten³. Diese Kompetenz bildet aber kein wesentliches Merkmal der ausschliesslichen Lizenz; denn dieses Recht kann wegbedungen sein, ohne dass dadurch der ausschliessliche Charakter der Lizenz geändert würde⁴. Der Patentinhaber selbst darf keine weiteren, einfachen Lizenzen mehr erteilen, da das Benutzungsrecht an den Lizenzträger übergegangen ist, und das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen aus diesem Recht folgt⁵.

II. Die rechtliche Stellung des Inhabers einer Unterlizenz

1. Die Abhängigkeit der Unterlizenz. Die Inhaber einer Unterlizenz haben eine ausschliessliche oder eine einfache Lizenz⁶ inne. Eine einfache Lizenz fällt, wie wir wissen, nicht dahin, wenn der Patentinhaber sein Recht veräussert⁷. Der Rechtsnachfolger eines Patentinhabers ist an die von seinem Vorgänger erteilten ausschliesslichen oder einfachen Lizenzen gebunden. Kann daher der Inhaber einer Unterlizenz — also einer einfachen Lizenz — sein Recht gleicherweise dem Patentinhaber gegenüber geltend machen bei Wegfall der Hauptlizenz, wie ein einfacher Lizenznehmer gegenüber einem neuen Patentinhaber?

Da das Patentrecht ein absolutes Recht ist⁸, gewährt es seinem Inhaber ein gegen jedermann wirkendes Ausschlussrecht. Er kann somit Dritte von jeder Einwirkung auf das Recht, so auch von einer Benutzung, fernhalten, soweit nicht Gesetz (z. B. Vorbenutzungsrechte) oder Rechte Dritter diesem Ausschliesslichkeitsrecht entgegenstehen. Ein solches Recht ist nun aber die erteilte Exklusivlizenz. Mit dem Inhaber der Unterlizenz jedoch verbinden den Patentinhaber keine rechtlichen Beziehungen. Doch kann der Unterlizenznehmer dem Patentinhaber entgegenhalten, dass der Hauptlizenznehmer dem Patentinhaber gegenüber lizen-

³ RG v. 6. 3. 35 in GRUR 1935, 732.

⁴ Siehe oben, § 2, N. 46, S. 23.

⁵ Siehe oben, § 2, II, S. 22 f.

⁶ Seligsohn, S. 205.

⁷ Siehe oben § 3, S. 33 ff.

⁸ von Tuhr, S. 349 f.

berechtigt ist⁹. Fällt nun aber die Hauptlizenz dahin, so fällt auch die Einrede fort¹⁰. Der Unterlizenznehmer muss daher dem absoluten Recht des Patentinhabers weichen.

Dies nimmt das Reichsgericht sogar für den Fall an, dass die Hauptlizenz vorzeitig, z. B. durch Rücktritt oder Kündigung endet¹¹. Hier aber erheben sich praktische Bedenken. Der Unterlizenznehmer ist wirtschaftlich in der gleichen Lage wie der einfache Lizenznehmer; auch er übernimmt ein Risiko mit dem Erwerb der Lizenz. Er schafft Maschinen an etc., und ohne sein Verschulden fällt die Hauptlizenz dahin. Es ist meines Erachtens unbillig, die Unterlizenz einfach dahinfallen zu lassen. Behrendt¹² schlägt daher vor, dass Unterlizenzen, die der Hauptlizenznehmer in den Schranken seines Rechtes erteilt hat, eine unmittelbare Belastung des Patentes herbeiführen sollen. Dies bedeutet aber meiner Ansicht nach eine zu grosse Benachteiligung des Patentinhabers.

Wenn ein Patentinhaber die Möglichkeit hat, den Lizenzvertrag mit dem Exklusivlizenznehmer aufzuheben, und wenn der Lizenznehmer Unterlizenzen an ungeeignete Firmen zu untragbaren Bedingungen vergeben hat, und damit den Wert der Erfindung herabsetzt, dann würde dem Patentinhaber die Vertragsauflösung nichts nützen, da nur die Hauptlizenz wegfallen würde, die Unterlizenzen aber bestehen bleiben würden.

Es ist nach meinem Dafürhalten die bessere Lösung, wenn die Unterlizenz mit der Hauptlizenz erlischt. In den Fällen vorzeitiger Vertragsauflösung jedoch soll der Richter nach freiem Ermessen entscheiden.

Der Richter sollte eine Zwangslizenz zusprechen können. Schumanns und Behrendts Lösungen enthalten Härten, die erstere gegenüber dem Unterlizenznehmer, die zweite gegenüber dem Patentinhaber.

⁹ Schumann in GRUR 1932, 540.

¹⁰ Eine unmittelbare Einrede gegenüber dem Patentinhaber steht dem Inhaber einer Unterlizenz nur zu, wenn eine direkte Vereinbarung zwischen Patentinhaber und Inhaber der Unterlizenz getroffen wurde oder eine entsprechende Abrede zwischen Patentinhaber und Exklusivlizenznehmer, die als Vertrag zugunsten Dritter dem Unterlizenznehmer ein unmittelbares Benutzungsrecht verschafft.

¹¹ RGZ 142, 107 f.; RG v. 21. 5. 30 in MuW 30, 400.

¹² In GRUR 1923, 199 ff. (202).

Praktisch ist unser Lizenznehmer in der gleichen Lage wie der gutgläubige Lizenzträger eines Patentwenders. Für diesen jedoch hat das Gesetz in Art. 20. Abs. 2, das Institut der Zwangslizenz geschaffen. Es wäre sicher richtig, wenn in diesem Fall der gutgläubige Inhaber einer Unterlizenz vom Richter eine Zwangslizenz zugesprochen erhalten könnte.

2. *Einfache Lizenz und Unterlizenz.* Wir haben oben erklärt, dass der Rechtsnachfolger eines Patentinhabers die von seinem Vorgänger erteilten einfachen und ausschliesslichen Lizenzen anerkennen müsse. Ferner haben wir gesagt, dass die Unterlizenz eine einfache Lizenz sei, aber mit der Hauptlizenz dahinfalle. Liegt hier nicht ein Widerspruch vor?

Man muss hier scharf unterscheiden zwischen dem Fall, dass die Hauptlizenz untergeht, die Patentinhaberschaft aber fortbesteht und dem Fall, dass die Patentinhaberschaft wechselt.

Für jenen haben wir gesehen, dass die Unterlizenz mit der Hauptlizenz erlischt. In diesem aber liegen die Voraussetzungen anders. Das Problem stellt sich folgendermassen:

Muss der Dritterwerber eines Patentes bereits bestehende Lizenzen anerkennen? Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen anzunehmen. Denn ohne diese Voraussetzung würde sich kaum mehr ein Interessent für eine Lizenz finden. Würde ein Patent veräussert oder versteigert, so müsste der Lizenznehmer fürchten, dass der Vertrag vom Patenterwerber gekündigt würde, oder er würde einfach nicht mehr erneuert. Die neuen Vertragsbedingungen, die dieser stellte, wären für ihn vielleicht ganz unannehmbar. Dabei hat er, um die Produktion des Erzeugnisses aufnehmen zu können, beträchtliche Kosten gehabt. Das finanzielle Risiko geht ja zu seinen Lasten; diese erhöhte Gefahr kann er aber niemals auch noch auf sich nehmen. Daraus geht hervor, dass das Lizenzwesen praktisch bedeutungslos würde. Wenn man daher das Institut der Lizenz schafft, muss man die Lizenz auch mit dieser Wirkung gegen Patenterwerber ausstatten.

§ 9. Das Klagerecht aus Patentverletzungen

I. Passiv- und Aktivlegitimation

Art. 38 PatG stellt den gesetzlichen Schutz für Patentverletzungen auf. Darnach kann der Verletzer zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Verletzer ist derjenige, der in relevanter Weise in den Schutzbereich des Patentes, wie er in Art. 7 PatG erwähnt ist, eingreift¹.

Ueber die Aktivlegitimation schweigt sich das Gesetz vollständig aus. Lediglich Art. 39 und 40 PatG sprechen vom «Geschädigten» und Art. 41 PatG vom «Verletzten».

Wen versteht aber das Gesetz unter dem Verletzten, oder dem Geschädigten? Wir können wohl annehmen, dass das Gesetz keine rechtliche Unterscheidung treffen wollte, indem es einmal vom Geschädigten, dann wieder vom Verletzten spricht. In erster Linie ist natürlich der Patentinhaber gemeint. Er geniesst durch das Patent ein Monopolrecht auf die Erfindung und wird durch jede Patentverletzung geschädigt. Im selben Fall ist aber auch der Exklusivlizenznehmer. Sein absolutes Recht auf ausschliessliche Benutzung ist verletzt worden, und daher steht ihm auch ein eigenes Klagerecht zu².

Die Praxis hat sich allerdings in diesem Punkt geändert. Noch im Jahre 1915 wurde festgestellt, dass auch eine ausschliessliche Lizenz seinem Inhaber nicht zu einem eigenen Klagerecht gegen einen Patentverletzer ver helfe³. Heute ist aber das eigene Klagerecht des Exklusivlizenznehmers eindeutig bejaht.

Anders verhält es sich mit der gewöhnlichen Lizenz. Für sie haben wir ein selbständiges Klagerecht abgelehnt⁴, da keine

¹ Siehe oben § 6, S. 51 ff.

² ZR 17, 64, Nr. 28: «In der neueren patentrechtlichen Literatur ist die Ansicht fast allgemein zur Anerkennung gelangt, dass dem Lizenznehmer, jedenfalls bei der sogenannten ausschliesslichen Lizenz, durch die Uebertragung der Benutzung des Patentrechtes ein positives Recht verliehen wird und dass er, um die Erfindung ausbeuten zu können, in der Lage sein muss, gegen Dritte, durch deren Konkurrenz die Benutzung der durch das Patent geschützten Erfindung beeinträchtigt wird, selbständig vorzugehen.» Ebenso Isay, S. 368; Krausse, S. 133; Pietzcker, S. 359; Damme-Lutter, S. 491; Weidlich und Blum, S. 237.

³ ZR 14, 130, Nr. 64.

⁴ Siehe oben § 2, I, S. 18 f.

rechtliche Beeinträchtigung vorliegt. Strauss glaubt zwar, dass bereits die Verletzung eines ökonomischen Interesses zur Klagelegitimation genüge⁵. Er nimmt Bezug auf das alte PatG, das in Art. 26 unter dem Titel «Nachahmung» folgendes bestimmte: «Die Zivilklage steht jedermann zu, der ein Interesse nachweist.» Da der Begriff «Interesse» von den Gerichten sehr weit interpretiert wird, wie z. B. in Art. 16, Abs. 3 PatG über die Nichtigkeitsklage, wo schon ein ökonomisches Interesse zur Klagelegitimation genügt⁶, steht dem Lizenznehmer auch hier das Recht zur Klage zu, da ein wirtschaftliches Interesse nicht geleugnet werden kann. In das PatG von 1907 wurde dieser Satz nicht übernommen. Den Beratungen in der Bundesversammlung ist zu entnehmen, dass dieser Satz als selbstverständlich gestrichen wurde, weil ohne Interesse eine Klagelegitimation nicht angenommen werden könnte⁷.

Daraus schliesst Strauss, dass dem einfachen Lizenzträger das eigene Klagerecht zustehen müsse. Noch auf Grund des alten PatG befürwortet Mertz die Aktivlegitimation des einfachen Lizenznehmers⁸.

Wir können uns aber dieser Auffassung nicht anschliessen. Natürlich muss zu einer Klageanhebung ein Interesse vorliegen, aber es muss eben auch ein subjektives Recht verletzt sein. Auch sei nochmals auf die Nachteile hingewiesen, die die Einführung der Aktivlegitimation eines einfachen Lizenznehmers mit sich bringen würde, und deretwegen das Reichsgericht sie abgelehnt hat⁹.

II. Die einzelnen Klagen und weitere Massnahmen

Das PatG bestimmt in Art. 38 lediglich, dass der Verletzer zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könne. Dem Geschädigten, d. h. dem Patentinhaber oder in unserem Fall dem ausschliesslichen Lizenznehmer stehen daher folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

⁵ S. 94.

⁶ BGE 38 II 660 f.

⁷ Amtl. stenogr. Bulletin der schweiz. Bundesversammlung 1906, S. 1521 zu Art. 33.

⁸ S. 72.

⁹ RGZ 83, 95 f.

1. *Die Unterlassungsklage.* Ihr kommt wohl die grösste Bedeutung zu. Sie ist als Schutz für die Zukunft gedacht und dem Patentinhaber, resp. dem Exklusivlizenznehmer, liegt am meisten daran, vor zukünftigen Eingriffen in sein Recht gesichert zu sein. Der Unterlassungsanspruch richtet sich gegen einen Eingriff in das nach Art. 7 PatG dem Berechtigten vorbehaltene Benutzungsrecht¹⁰. Der Lizenznehmer hat zu beweisen, dass der Beklagte in seinen Rechtsbereich einzudringen droht¹¹. Da die Klage nur für die Zukunft wirkt, ist Voraussetzung zu deren Anhebung, dass die bereits begangene Verletzung andauern wird, dass die Gefahr einer zukünftigen Patentverletzung vorliegt oder die Möglichkeit einer Wiederholung¹². Sie ist daher ausgeschlossen, wenn eine Wiederholung einer Patentverletzung nicht zu befürchten ist oder die Gefahr einer Verletzung nicht mehr besteht.

Ein Verschulden des Verletzers muss nicht nachgewiesen werden. Es genügt eine objektive Rechtsverletzung¹³. Dazu gehört aber die Feststellung eines widerrechtlichen Eingriffs in das geschützte Rechtsgut¹⁴.

Die Anstrengung einer Unterlassungsklage schliesst eine strafrechtliche Verfolgung des Täters nicht aus¹⁵. Ebenso können Unterlassungs- und Schadenersatzklage nebeneinander bestehen. Dies wird sogar meistens zutreffen; denn die Schadenersatzklage geht auf die bereits geschehene Verletzung, während die Unterlassungsklage die Gefahr einer Wiederholung ausschalten will.

2. *Die Schadenersatzklage.* Sie soll einen Vermögensausgleich nach erfolgter Verletzung schaffen. Zu ihrer Anhebung können sowohl Patentinhaber, wie Exklusivlizenznehmer berechtigt sein, nämlich dann, wenn beide durch die begangene Patentverletzung geschädigt wurden¹⁶.

¹⁰ BGE 29 II 355, E. 2.

¹¹ RGZ 101, 137 f.

¹² RGZ 98, 269.

¹³ RGZ 101, 138; RG v. 8. 7. 33 in GRUR 1933, 709.

¹⁴ RGZ 116, 153.

¹⁵ RGZ 116, 152.

¹⁶ RG v. 28. 5. 32 in MuW 32, 463. Dies trifft z. B. zu, wenn die Lizenzgebühr nach der Stückzahl berechnet wird; denn dadurch werden die Einkünfte aus der Lizenz vermindert.

Auch hier muss objektiv ein Eingriff in den Schutzbereich des Lizenznehmers vorliegen, wie er in Art. 7 PatG umschrieben ist.

Aber nur ein schuldhaftes Handeln gibt Anspruch auf Schadenersatz, jedoch genügt Fahrlässigkeit¹⁷. Wenn auch der Nachweis der Fahrlässigkeit keine grossen Schwierigkeiten bieten dürfte, so ist dagegen die Grösse des entstandenen Schadens um so schwerer zu beweisen.

So hat das Reichsgericht Fahrlässigkeit angenommen, da der Fabrikant eines grossen Gewerbebetriebes es unterlassen hat, die Anmeldungen und Patente auf seinem Sondergebiet genau zu verfolgen¹⁸.

Dass ein Schaden entstanden ist, kann der Lizenznehmer schon darlegen, aber die Höhe des Schadens ist nicht leicht festzustellen. Das Reichsgericht hat daher drei Berechnungsarten aufgestellt, deren sich der Verletzte für seine Forderung bedienen kann¹⁹.

a) Der Lizenznehmer verlangt den e n t g a n g e n e n G e w i n n. Er fordert den Unterschied zwischen dem verletzten und dem unverletzten Vermögensstand, d. h. Ersatz für den Schaden, der seinem Vermögen durch den Rückzug des Absatzes entstanden ist. Dabei ist anzunehmen, dass der Lizenznehmer die vom Verletzer vorgenommenen Lieferungen ausgeführt hätte. Der Verletzer kann aber den Gegenbeweis führen, dass diesem die Lieferungen nicht übertragen worden wären²⁰.

Daneben kann noch der Schaden verlangt werden, der durch die Konkurrenzierung des Lizenznehmers entstanden ist²¹.

b) Der Lizenznehmer berechnet seinen Schaden nach der e n t g a n g e n e n L i z e n z g e b ü h r. Die Schadensermittlung wird sich nach der ersten Methode sehr oft nicht durchführen lassen. Diese Art der Berechnung dagegen ist immer möglich. Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass ein Patentverletzer «nicht besser gestellt sein soll als derjenige, der sich auf Grund eines ordnungsmässigen Vertrages die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung ausbedingt»²².

¹⁷ Art. 39 u. 40 PatG.

¹⁸ RGZ 146, 228. Weitere Beispiele: RG v. 16. 9. 33 in GRUR 1933, 840; RG v. 13. 2. 32 in GRUR 1932, 716.

¹⁹ RG v. 6. 11. 29 in MuW 30, 24.

²⁰ RGZ 95, 220 f.

²¹ RG v. 8. 3. 33 in MuW 33, 468.

²² RG v. 26. 1. 12 in MuW 11, 430.

So fragt es sich also, was für eine Gebühr der Lizenznehmer für die Unterlizenz hätte verlangen können nach Lage der Verhältnisse. Allerdings ist bei dieser «hypothetischen Lizenz» der Exklusivlizenznehmer durch die Konkurrenz schwerer geschädigt, als es sich durch die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr ausdrücken lässt. Es wurden eventuell die Preise gedrückt, und seine Produktion war ungenügend für eine gewinnbringende Ausbeutung. Dies sollte in der Höhe der Lizenzgebühr auch zum Ausdruck kommen, wenn auch das Reichsgericht diese Auffassung abgelehnt hat²³. Durch diese Berechnungsart wird die Benutzung nicht etwa zu einer erlaubten, die dann fort dauert. Sie dient lediglich der Schadenermittlung. Andererseits wird auch das konkurrierende Verschulden des Lizenznehmers beim Schadenersatz mit einbezogen²⁴. Ein längeres Zögern bis zur Klageanstrengung wird ihm zur Last gelegt werden müssen.

c) Der Lizenznehmer erhält als Entschädigung²⁵ den vom Verletzer erzielten Gewinn²⁶. Diese Berechnungsart ergibt sich nicht aus einer Schadenermittlung, sondern aus den Grundsätzen über die Geschäftsführung ohne Auftrag²⁷. Das Bundesgericht stellt fest, dass diese Methode immer angewandt werden könne²⁸, allerdings muss der Verletzer mit Gewinn gearbeitet haben.

Diese Berechnungsart ist für den Lizenznehmer sehr vorteilhaft. Denn die Höhe des eingetretenen und zukünftigen Schadens ist oft nicht feststellbar, oder wegen Gefährdung oder Schädigung eigener Interessen darf ihm ein Schadensnachweis nicht zugemutet werden.

Hier kann es allerdings vorkommen, dass der Gewinn des Verletzers den Schaden des Geschädigten übersteigt. Moser bemerkt hiezu, dass der Richter vor dieser Möglichkeit nicht zurückschrecken solle. Möglicherweise werde der Verletzer dadurch von weiteren Verletzungen abgehalten.

3. Die Feststellungsklage. Sie ist zulässig bei Verletzung von

²³ RG v. 21. 2. 31 in MuW 32, 203.

²⁴ Nach OR 44, Abs. 1.

²⁵ Hier kann man eigentlich nicht mehr von Schadenersatz reden.

²⁶ RGZ 70, 250; 126, 132; BGE 49 II 518 f.

²⁷ BGE 35 II 658 ff. Art. 423 OR.

²⁸ BGE 49 II 518.

irgendwelchen subjektiven Rechten. Die Praxis hat es so geregelt, dass diese Klage nur zulässig ist, wenn keine andere Möglichkeit vorhanden ist²⁹, d. h. in unserem Falle, wenn Unterlassungs- oder Schadenersatzklage nicht in Frage kommen. Dies trifft zu, wenn sich der Gegner «des Rechts berührt, Vorrichtungen benutzen zu können, die in den Schutzbereich des Patenten fallen, ohne dass zur Zeit eine Verletzungsgefahr drohend erschiene»³⁰.

4. *Die Strafverfolgung.* Sie erfolgt nur auf Antrag des Verletzten, gemäss Art. 41 PatG. Bestraft — mit Busse bis Fr. 5000.— oder Gefängnis bis ein Jahr — werden nur Vorsatz oder dolus eventualis³¹.

5. *Die vorsorgliche Massnahme.* Nach Art. 43 PatG sind vorsorgliche Verfügungen nach Anheben einer Zivil- oder Strafklage zulässig. Zweck dieser Gesetzesbestimmung ist die Sicherung der für den Prozess notwendigen Beweise. Der Richter bestimmt die Art der Verfügung nach seinem Ermessen. Die Massnahme selbst wird nach kantonalem Recht durchgeführt.

So lautet für das zürcherische Recht § 292, Ziff. 2 ZPO, dass das Befehlsverfahren zulässig sei zur Aufrechterhaltung des Zustandes vor Anhängigmachung eines Rechtsstreites (vorsorgliche Massnahme). Nach zürcherischem Recht kann die vorsorgliche Massnahme also schon vor Anhängigmachung eines Rechtsstreites verfügt werden. Dies steht nach Ansicht des Bundesgerichtes nicht im Widerspruch zu Art. 43 PatG³², da der Gesetzgeber auf alle Fälle die vorsorgliche Massnahme nach Klageerhebung gewährleisten wollte. Er beabsichtigte aber nicht, sie vor der Klageanhebung auszuschliessen.

Das Zürcher Kassationsgericht widerlegt auch den Einwand, dass durch die vorsorgliche Massnahme eine vorläufige Vollstreckung des Urteils des ordentlichen Richters bedeute³³. Gegenstand der Massnahme bildet das Verbot, während das Urteil des ordentlichen Gerichtes die Frage der Rechtsgültigkeit des Patenten entscheidet. Da durch die vorsorgliche Massnahme der bestehende

²⁹ RGZ 101, 138.

³⁰ RGZ 127, 200.

³¹ Art. 39 PatG.

³² BGE 56 II 323.

³³ ZR 31, 4.

Rechtszustand erhalten bleiben soll, muss der Exklusivlizenznehmer die Gültigkeit des Patent, dessen Verletzung, sowie die Gefahr eines weiteren Schadens glaubhaft machen können.

Der Zweck, der in Art. 43, Abs. 2 PatG verlangten Kautions besteht darin, dass der Beklagte sichergestellt ist für den entstandenen Schaden, falls die vorsorgliche Massnahme zu Unrecht angewandt wurde³⁴.

§ 10. Die Rechte gegenüber dem Patentinhaber

Nicht nur für den Lizenznehmer, auch für den Lizenzgeber, entstehen Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrag. Die Pflichten, die dieser gegenüber dem Lizenzträger zu erfüllen hat, wirken sich auf der letzteren Seite als Rechte aus und sollen in diesem Paragraphen behandelt werden.

Teilweise lassen sie sich herleiten aus der Tatsache heraus, dass es sich bei der Lizenz um ein Pachtverhältnis handelt, teilweise ergeben sie sich aus der wirtschaftlichen Natur des Lizenzvertrages.

I. Die Haftung des Lizenzgebers

Grundlage bildet die Bestimmung des Art. 277 OR, die den Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Pachtgegenstand in einem zur vertragsgemässen Benutzung und Bewirtschaftung geeigneten Zustande zu übergeben.

1. Haftung auf Erteilung des Patent. Der Lizenzgeber hat dafür einzustehen, dass das Patent besteht oder noch erteilt werden wird¹. Es ist ja zulässig, dass ein Lizenzvertrag bereits vor der Patenterteilung abgeschlossen wird.

2. Haftung für den Rechtsbestand des Patent. Wer eine Erfindung zur Benutzung erwirbt, muss damit rechnen, dass sich der Auswertung Schwierigkeiten, die sowohl auf rechtlichem, wie auf tatsächlichem Gebiet liegen, entgegenstellen. Deshalb wird

³⁴ Weidlich und Blum, S. 466.

¹ RGZ 33, 104.

denn auch die Bestellung eines Lizenzvertrages als «gewagtes Geschäft» angesehen². «Gewagt deshalb, weil nicht vorhersehbar ist, ob das Patent das Nichtigkeitsverfahren überstehen wird, ob ferner das Patent nicht abhängig ist oder Vorbenutzungsrechte auftauchen oder eine Zwangslizenz erteilt wird³.» Es wäre daher unbillig, die ganze Verantwortung dem Lizenzgeber zu überbinden.

a) *Die Nichtigerklärung des Patentes.* Aus den vorgenannten Gründen schliesst daher Krausse eine Haftung des Lizenzgebers überhaupt aus⁴. Pietzcker⁵ und das Reichsgericht⁶ lassen den Lizenzgeber haften, aber nur auf das negative Vertragsinteresse. Eine Haftung für die Zukunft schliessen sie aus, da nie gesagt werden könne, ob die Auswertung der Erfindung noch lange Zeit gewinnbringend gewesen wäre.

Eine Haftung bejaht auch das Bundesgericht⁷. Wenn der Patentinhaber einem Lizenznehmer ein Lizenzrecht erteilt, «so kann dies nur die Meinung haben, dass damit ein eigentliches, vollständiges Lizenzrecht versprochen wird, dass also die behauptete Erfindung, deren Ausnützung der Beklagten (dem Lizenznehmer) überlassen wird, wirklich eine solche sei» und dass daher ein unanfechtbares Patent erlangt werden könne⁸.

Durch die Nichtigkeit des Patentes wird der Lizenzvertrag zu einem Vertrag mit unmöglicher Leistung. Der Vertrag wird allerdings nicht nichtig nach Art. 20 OR, sondern zieht gemäss Art. 171 OR vertragliche Rechtsfolgen nach sich⁹. Der Lizenznehmer wird in diesem Fall dem Patenterwerber gleichgestellt¹⁰, und der Lizenzgeber haftet dem Lizenznehmer wie der Patentverkäufer dem Patenterwerber.

Es entspricht der Natur des Lizenzvertrages, «dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ordentlicherweise für den Bestand

² RGZ 33, 104; 78, 367.

³ Krausse, S. 161.

⁴ S. 177.

⁵ S. 361.

⁶ RGZ 78, 366 f.

⁷ BG v. 30. 6. 16 in Sem jud 39, 33 BGE 42 II 410 ff.

⁸ BGE 42 II 414.

⁹ Becker in Komm. Gmür zu Art. 20 OR, S. 110; BGE 28 II 117 f.

¹⁰ ZR 2, 193, Nr. 160.

des Patentrechtes, auf das sich die eingeräumte Lizenz bezieht, im Sinne einer Gewährleistungspflicht einzustehen hat»¹¹.

Dem Lizenznehmer steht ein Rücktrittsrecht zu. Das Reichsgericht bejaht dieses Recht mit folgender Begründung¹²: «Demgegenüber erscheint dann die spätere Nichtigerklärung . . . als eine neue Tatsache, welche die beim Vertragsschlusse vorhandenen Verhältnisse völlig umwirft, weil sie dem Lizenznehmer die Berufung auf das Patent unmöglich macht und ihn hindert, die beim Vertragsschlusse vorausgesetzten Vorteile fernerhin aus dem Vertrag zu ziehen; m. a. W. eine Tatsache, angesichts deren er nach Treu und Glauben nicht mehr am Vertrage festgehalten werden kann. Nicht die Ungültigkeit als solche, welche ja von Anfang an vorhanden war, gibt ihm also die Berechtigung zum Rücktritt ex nunc, sondern die in der Erkenntnis oder Feststellung der Ungültigkeit liegende wesentliche Umgestaltung der Verhältnisse¹³.»

Ein Wahlrecht zwischen Minderungs- oder Wandelungsklage hat der Lizenznehmer nicht. Art. 208 OR kommt nicht in Frage, denn es müsste die Kaufsache zurückgegeben werden. Durch die Vernichtung des Patents besteht aber die Kaufsache nicht mehr. Daher können wir im Verhältnis Lizenzgeber — Lizenznehmer nur die Grundsätze über die Entwehrung anwenden¹⁴.

b) *Folgen der Nichtigerklärung.* Die Nichtigerklärung des Patentbesitzes bewirkt, dass der Lizenznehmer seine Erzeugnisse nicht mehr unter dem Schutze des Patentbesitzes herstellen kann. Daher wird er von der Verpflichtung befreit, weiterhin seine Lizenzgebühr zu zahlen. Es kann aber nicht bestritten werden, dass er bis zum Moment der Nichtigerklärung unter dem Patentschutz gearbeitet hat¹⁵. Deshalb kann er seine früheren, bis zu diesem Zeitpunkt bezahlten Lizenzgebühren nicht zurückfordern¹⁶. Auch hat der Patentinhaber ihm alle die wirtschaftlichen Vorteile verschafft, die er ihm versprochen hatte, und zu deren Gewährung er ver-

¹¹ BGE 42 II 415.

¹² RGZ 86, 55 f.

¹³ Diese Ausführungen treffen auch für das schweizerische Recht zu; siehe unten § 11, IV, S. 78.

¹⁴ BGE 57 II 406 f.

¹⁵ RG v. 4. 3. 22 in MuW 21, 215.

¹⁶ RG v. 15. 2. 36 in MuW 36, 174; RGZ 101, 238.

pflichtet war¹⁷. Das Reichsgericht hat dazu erklärt¹⁸: «Ein ungültiges Patent, das niemals angefochten wird, ist soviel wert wie ein unanfechtbares.»

Hat der Lizenznehmer die Lizenz durch einmalige Bezahlung eines festen Betrages erworben, so kann er gegen den Patentinhaber wegen ungerechtfertigter Bereicherung klagen¹⁹. Auch hier wird natürlich ein Abzug gemacht werden für die Zeit, während der er effektiv unter dem — ungerechtfertigten — Patentschutz gearbeitet hat. Ein Schadenersatzanspruch für die Zukunft aber besteht nicht, weil das Patent gelöscht worden ist. Denn es kann nicht vorausgesagt werden, ob es noch Gewinn abgeworfen hätte, oder ob es nicht bald überholt worden wäre²⁰.

Ist das Patent nur teilweise vernichtet, so kann die Lizenzgebühr im Verhältnis des Vernichteten zum noch Bestehenden herabgesetzt werden und vom Lizenznehmer weiter gefordert werden, wenn ihm das Festhalten am Vertrag noch zugemutet werden kann²¹. Es erfolgt dies auch aus der Natur des gewagten Geschäftes, dass der Lizenznehmer dieses Risiko auf sich nehmen muss.

c) Die nachträgliche Feststellung der Abhängigkeit des Patentes oder eines Vorbenutzungsrechtes. Erweist sich das Patent als abhängig von einem andern Patent, kann der Lizenzträger die Erfindung wegen dieses Rechtsmangels nicht mehr auswerten. Er kann vom Vertrag zurücktreten, da ihm eine Bindung an den Vertrag nicht mehr zuzumuten ist²². Denn durch die Abhängigkeit wird das Patent nicht in einem zur vertragsgemässen Benutzung und Bewirtschaftung geeigneten Zustand dem Lizenznehmer übergeben²³. Es greift die Vorschrift von Art. 255 OR Platz, und der Lizenzträger kann «vom Vertrag zurücktreten». Es gilt die Regelung von Art. 107 ff. OR über den Rücktritt unter Fristansetzung.

Besteht die Möglichkeit, vom Inhaber des älteren Patentes die

¹⁷ BGE 20, 128.

¹⁸ RG v. 21. 11. 14 in JW 44, 197, Nr. 8.

¹⁹ Art. 62 ff. OR.

²⁰ Pietzcker, S. 362.

²¹ RG v. 24. 4. 96 in Bolze 22, Nr. 471.

²² Pietzcker, S. 350.

²³ Art. 277 OR.

Erlaubnis zur Benutzung seiner Erfindung durch Zahlung einer Lizenzgebühr zu erlangen oder kann eine Zwangslizenz erwirkt werden, genügt für den Lizenznehmer das Recht zur Minderung. Das Vertragsverhältnis selbst soll aufrecht erhalten bleiben²⁴.

Ganz analog ist der Fall, wenn ein Vorbenutzungsrecht geltend gemacht wird²⁵. Auch hier kommt grundsätzlich die Minderung in Frage. Ein Rücktrittsrecht besteht nur, wenn das Beharren auf dem Vertrag gegen Treu und Glauben verstossen würde.

3. *Haftung für Sachmängel.* Zweck des Vertrages ist die Ausführung der Erfindung. Daher haftet der Patentinhaber für die technische Ausführbarkeit und die Brauchbarkeit des Patentes. So muss die Erfindung technisch ausführbar sein²⁶, und die Ausführung der Erfindung muss den versprochenen Erfolg aufweisen²⁷. Ist daher die Erfindung unausführbar oder unbrauchbar, so muss der Lizenznehmer das Recht haben, vom Vertrag zurückzutreten²⁸. Auch diese Gewährleistungspflicht stützt sich auf Art. 277 OR.

Ob aber die Erfindung nützlich ist und die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, insbesondere, ob sie mit Erfolg verwertet werden kann, dieses Wagnis übernimmt allein der Lizenzträger. Der Patentinhaber haftet niemals für die Rentabilität der Erfindung²⁹. Das Risiko eines wirtschaftlichen Erfolges geht ganz zu Lasten des Lizenznehmers³⁰. Eine Reduktion der Lizenzgebühr kommt bei Unwirtschaftlichkeit der Erfindung nicht in Frage.

4. *Haftung für zugesicherte Eigenschaften.* Der Lizenzgeber haftet für eine besonders zugesicherte Eigenschaft der Erfindung³¹. So kommt die Garantie, dass keine Vorbenutzungsrechte oder Abhängigkeit der Erfindung bestehe, in Betracht, ebenso aber auch die Versicherung einer wirtschaftlich günstigen Ausführung. In all diesen Fällen jedoch besteht eine Haftung wegen der gegebenen Zusicherung, also eine Haftung aus dem Vertrag.

²⁴ RG v. 17. 10. 34 in GRUR 1935, 308.

²⁵ RGZ 78, 363.

²⁶ RGZ 75, 402.

²⁷ RGZ 106, 366.

²⁸ RGZ 75, 401.

²⁹ RGZ 75, 403; RG v. 29. 4. 31 in MuW 31, 442.

³⁰ ZR 11, 328, Nr. 195; RGZ 33, 104 f.

³¹ RGZ 82, 156 f.

und ohne dass ein Verschulden nachgewiesen werden muss³².

Ebenso hat der Lizenzgeber für Mängel einzustehen, die er bei Vertragsabschluss arglistig verschwiegen hat³³.

II. Das Recht auf Schadenersatz

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Patentinhaber für die Erteilung und den Bestand des Patentes, für die Integrität des Benutzungsrechtes, für die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung und für vertraglich übernommene Garantien haftet, nicht aber für die gewerbliche Verwertbarkeit der Erfindung³⁴. Der Lizenznehmer hat dort ein Rücktrittsrecht, wo ihm das Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. Sonst muss er sich mit dem Recht zur Minderung begnügen.

Ueber den Umfang der Schadenersatzpflicht dagegen bestehen zwei Ansichten. Nach Pietzcker³⁵ erstreckt sich die Ersatzpflicht immer nur auf das *damnum emergens*³⁶. Diese Ueberlegung beruht darauf, dass niemand sagen kann, ob die Auswertung des Patentes noch lange gewinnbringend gewesen wäre, oder ob das Patent nicht in Kürze überholt und entwertet worden wäre. Anders urteilt Krausse, der die Schadenersatzpflicht, wie auch deren Umfang, nach allgemeinen Grundsätzen behandelt wissen will³⁷.

Insoweit der entstandene Schaden zurückzuführen ist auf den Charakter des Lizenzvertrages als eines gewagten Geschäftes, so bei nachträglicher Patentvernichtung etc., ist der Lizenzgeber nicht für den entgangenen Gewinn haftbar zu machen. Sonst aber sollen zur Berechnung des Schadenersatzes die allgemeinen Regeln angewandt werden. Grundsätzlich soll also auf das Erfüllungsinteresse geklagt werden können³⁸. Das *lucrum cessans* wird aus den oben genannten Gründen allerdings selten zu beweisen sein.

³² RG v. 17. 10. 34 in MuW 35, 25 f.

³³ von Tuhr, S. 297.

³⁴ Unter gewerblicher Verwertbarkeit ist hier nicht die technische Ausführbarkeit verstanden, wie in Art. 1 PatG, sondern die Nützlichkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit.

³⁵ S. 362.

³⁶ Bestätigt für eine Patentvernichtung: RGZ 78, 367.

³⁷ S. 167.

³⁸ Ebenso RGZ 82, 158.

III. Die Aktivlegitimation für die Nichtigkeitsklage

Hat auch der Lizenznehmer das Recht, die Nichtigkeitsklage nach Art. 16 PatG anzustrengen? Das Reichsgericht bejaht dieses Recht, wenn dem Lizenznehmer nicht ein bösgläubiges Handeln vorzuwerfen ist³⁹. Gegen Treu und Glauben würde die Klageanstrengung verstossen, wenn der Lizenzvertrag auf Grund eines Vergleiches über die in Frage stehende Nichtigkeit abgeschlossen worden wäre. Auch eine vertragliche Wegbedingung des Klagerechts auf Nichtigkeit des Patentes ist möglich. Der Exklusivlizenznehmer kann in gültiger Weise darauf verzichten, die Nichtigkeit des Patentes auf dem Wege einer selbständigen Klage geltend zu machen⁴⁰.

Es lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass der Lizenznehmer ein eminentes Interesse besitzt wegen der wirtschaftlichen Folgen, die sich aus der Hinfälligkeit des Patentes ergeben würden. Es muss dabei keine Arglist vorliegen. «Denn unter der Voraussetzung der Hinfälligkeit des Patentes kann es dem Widerkläger sicher nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn er diejenigen Rechte verfolgt, die sich daraus für ihn ergeben⁴¹.» Es ist jedermann aktiv legitimiert, der ein Interesse nachweist, und wenn es auch nur ein tatsächliches ist⁴².

IV. Das Recht auf Auskunfterteilung

Um den versprochenen Erfindungserfolg sicherzustellen, hat der Lizenzgeber eine Auskunftspflicht gegenüber dem Lizenznehmer⁴³. Es ist nicht sicher, dass der Lizenznehmer alle nötigen Angaben der Patentschrift entnehmen kann. Diese steht ihm selbstverständlich zur Verfügung. Oft sind aber noch praktische Ratschläge nötig, die nicht aus der Patentbeschreibung hervorgehen. Auch diese muss der Lizenzgeber dem Lizenznehmer zukommen lassen⁴⁴.

³⁹ RGZ 101, 237; ebenso ZR 44, 300, Nr. 216; BGE 61 II 139.

⁴⁰ ZHG v. 28. 4. 44 in Sachen Bachmann gegen Jotti und Schuhmacher, Spruchbuch des ZHG 1944, S. 485 ff.

⁴¹ ZHG in HE 13, 169 f.; BGE 61 II 139 ff.

⁴² BGE 20, 681; 38 II 660 f.; 50 II 70.

⁴³ RG v. 29. 4. 31 in MuW 31, 442; RG v. 7. 6. 93 in JW 22, 359, Nr. 49.

⁴⁴ Strauss, S. 68 f.; Martius, S. 34.

Jedoch ist in allen Fällen der Lizenzgeber nur soweit verpflichtet, Auskunft zu erteilen, als der versprochene Erfolg sicherzustellen ist. Kennt der Lizenzgeber eine Methode, die seine Erfindung noch rationeller ausnützt, ist er nicht verpflichtet, diese dem Lizenznehmer mitzuteilen⁴⁵.

Dagegen muss der Patentinhaber nach Treu und Glauben Verbesserungen, die er seit Erteilung des Patentes neu angebracht hat, dem Lizenznehmer bekannt geben⁴⁶. Der Lizenzgeber könnte bei Verschweigen seiner Verbesserung sogleich einem zweiten Lizenznehmer eine Lizenz mit allen Verbesserungen verkaufen und — natürlich nur bei einer einfachen Lizenz — den Lizenznehmer wirtschaftlich schädigen.

Andererseits hat natürlich der Lizenznehmer keinen Anspruch, dass ihm neue Verbesserungen, die nach Vertragsabschluss angebracht werden, mitgeteilt werden⁴⁷. Die Lizenz erstreckt sich nur auf die Erfindung, wie sie sich im Momente des Vertragsabschlusses präsentiert.

§ 11. Das Kündigungs- und Rücktrittsrecht

I. Allgemeines

Für die Behandlung dieser Frage haben wir auf die Rechtsnatur des Lizenzvertrages abzustellen und daher die Normen des Pachtvertrages im OR heranzuziehen und ihre Anwendbarkeit zu prüfen.

Die ordentliche Kündigung gemäss Art. 290 OR kommt für den Lizenzvertrag praktisch nicht in Betracht¹. Denn hier ist vorausgesetzt, dass die Pachtzeit von unbegrenzter Dauer sei. Beim Lizenzvertrag trifft diese Voraussetzung nur in einem Spezialfall zu. Regelmässig findet der Lizenzvertrag mit der Beendigung des Patentes seinen Abschluss². Die höchstzulässige Dauer des Vertrages beträgt daher nach Art. 10 PatG ebenfalls 15. bzw. 10 Jahre.

⁴⁵ RG v. 17. 12. 86 in Bolze 4, 743.

⁴⁶ Strauss, S. 68.

⁴⁷ RG v. 23. 1. 26 in MuW 25, 279 f.

¹ Urteil des 1. ZS Braunschweig in Recht 14, Nr. 498.

² RG v. 15. 1. 13 in MuW 12, 552; RG v. 5. 10. 27 in MuW 27/8, 208.

Von unbestimmter Dauer ist ein Lizenzvertrag nur, wenn darin festgesetzt wird, dass noch weitere, neue Patente des Lizenzbestellers unter den Vertrag fallen, und dieser erst erlöschen soll bei Endigung des längstdauernden Patentes. Hier ist also jederzeit eine Kündigung auf sechs Monate hinaus möglich.

II. Kündigungsrecht aus wichtigen Gründen

Den Normalfall bildet der auf eine bestimmte Zeitdauer abgeschlossene Vertrag, und hier kommt die Bestimmung des Art. 291 OR, die den «Rücktritt aus wichtigen Gründen» vorsieht, in Frage. Es handelt sich allerdings um eine Kündigung, denn es liegt eine Vertragsauflösung ex nunc vor. Sie gilt nur für die Zukunft, und der kündigende Teil hat keinen Anspruch auf Rückerstattung des für die abgelaufene Zeit bereits Geleisteten. Rechte und Pflichten gehen auch erst mit dem Dahinfallen des Vertrages unter.

Allerdings wird der Pächter, der nach Art. 291 OR vor Ablauf der Pachtzeit aus wichtigen Gründen gekündigt hat, dem Verpächter zu vollem Ersatz verpflichtet; letzterer hat mindestens Anspruch auf einen Jahreszins.

Dieses erschwerte Kündigungsrecht gelangt zur Anwendung, wenn nach Treu und Glauben der einen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. Der wichtige Grund darf aber erst nach Vertragsabschluss auftreten, sonst liegt Nichterfüllung vor. Was als wichtiger Grund zu gelten hat, entscheidet nach Prüfung des Einzelfalls der Richter. Ein solcher Grund kann durch die Person des kündigenden Teils gerechtfertigt sein, z. B. wenn ein fruchtbares Zusammenarbeiten der Parteien nicht mehr möglich ist, oder die Ausübung der Lizenz die Gesundheit des Lizenzträgers gefährdet. Dagegen wird die Unrentabilität der Erfindung nicht als wichtiger Grund gewertet³, noch ein Irrtum des Lizenzerwerbers in der Kalkulation des aus der Verwertung erhofften Gewinnes⁴.

Ein schuldhaftes Verhalten braucht nicht vorzuliegen. Aber der kündigende Partner hat dem andern vollen Ersatz für die vorzeitige Vertragsauflösung zu bieten.

³ Urteil des 1. ZS Braunschweig in Recht 14, Nr. 498.

⁴ RG v. 18. 5. 09 in Recht 13, Nr. 2604.

III. Rücktrittsrecht wegen Nichterfüllung des Vertrages

Der Lizenzgeber hat nach Art. 277 OR die vertragsgemässe Benutzung zu garantieren. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, dann steht dem Lizenznehmer nach Art. 254/5 OR bei absoluter oder relativer Unbrauchbarkeit der Erfindung ein Rücktrittsrecht zu⁵, wobei die Vorschriften des Art. 107 ff. OR sinngemäss heranzuziehen sind⁶. Daher ist ein Rücktrittsrecht nur gegeben bei einem Verschulden des Lizenzgebers.

Bei der Auslegung von Art. 254 OR stehen sich zwei Ansichten gegenüber. Von Tuhr⁷, dem sich Strauss anschliesst⁸, spricht von einer «sofortigen Kündigung». Denn der Vertrag werde nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die Zukunft aufgehoben. Auch sei die im alten OR in Art. 277 enthaltene Verweisung auf Art. 122 aOR (heute Art. 107 OR) nicht übernommen worden, was auf eine bewusste Aenderung durch den Gesetzgeber schliessen lasse. Ferner glaubt er, dass nur ein Mangel in der Redaktion bestehe, indem vom Rücktritt des Vertrages oder der Herabsetzung des Mietzinses gesprochen werde. Diese beiden Möglichkeiten seien gleichzeitig gegeben, und von Tuhr findet den Fehler in Art. 254, Abs. 2 OR so evident, «dass man bei Anwendung des Gesetzes das Wort ‚oder‘ durch das Wort ‚und‘ ersetzen darf und muss».

Wir schliessen uns hier der Ansicht des Kommentars von Oser und Schönenberger an⁹, der zu diesem Aufsatz von Tuhrs Stellung nimmt. Die Verweisung des Art. 277 aOR wurde im neuen OR weggelassen, um im Gesetz solche Verweisungen zu vermeiden, nicht aber um eine materielle Aenderung herbeizuführen. Die Wiederherstellung des Zustandes vor Vertragsschluss hat in der Weise zu erfolgen, dass für den überlassenen Gebrauch die Restitution nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung erfolgt. So ist dann eine Herabsetzung des Mietzinses, bzw. der Lizenzgebühr, auch für die vergangene Zeit möglich, ohne dass der Text des Gesetzes geändert werden muss. Die re-

⁵ RG v. 12. 3. 30 in MuW 30, 253.

⁶ BGE 51 II 62.

⁷ SJZ 18, 384.

⁸ S. 105, ebenso Herschsohn, S. 71.

⁹ Komm. Egger, S. 1008 f.

duzierte Gebühr wird mit den bereits bezahlten Gebühren verrechnet, wobei der Ueberschuss dem Lizenznehmer herauszugeben ist. Da die Regelung nach Art. 107 ff. OR beibehalten wird, fällt auch die Nachfristsetzung nicht weg, wie dies folgerichtig bei von Tuhr geschehen muss. Der Lizenzgeber muss zuerst aufgefordert werden, den Mangel zu beheben, und erst, wenn er nichts dagegen unternimmt, kann der Lizenznehmer vom Vertrage zurücktreten.

Selbstverständlich ist auch ein Rücktritt ohne Fristansetzung möglich, wenn die Voraussetzungen von Art. 108 OR zutreffen.

IV. Rücktrittsrecht wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse

Der Lizenznehmer soll die Möglichkeit haben, vom Vertrag zurückzutreten, wenn durch unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der Umstände das Verhältnis beider sich so verschoben hat, dass er für seine Leistung keine oder eine völlig ungenügende Gegenleistung erhält¹⁰. Wertheimer führt als Beispiel an, dass so viele und weitgehende Zwangslizenzen auf ein Patent verteilt werden, dass die Fabrikation verlustbringend wird und dem Lizenzträger nicht mehr zugemutet werden kann¹¹. Das Reichsgericht sieht in der späteren Nichtigerklärung des Patentes eine solch wesentliche Veränderung der Umstände¹².

V. Vertragsauflösung nach gesellschaftsrechtlichen Normen

Bedeutend günstiger liegt die Situation, wenn durch den Lizenzvertrag ein Gesellschaftsverhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer geschaffen wird. Dann können die Regeln des Gesellschaftsrechtes herangezogen werden, und nach Art. 545, Abs. 2 OR kann der Gesellschafter bei Vorliegen wichtiger Gründe Auflösung der Gesellschaft verlangen¹³. Das Bundesgericht hat erklärt, ein Gesellschaftsverhältnis liege vor, wenn durch die be-

¹⁰ Siehe oben § 2, I, S. 20 f.

¹¹ GRUR 1917, 30.

¹² RGZ 86, 55 f.

¹³ Ebenso RG v. 11. 11. 33 in MuW 34, 116.

sondere Ausgestaltung des Lizenzvertrages im Einzelfalle ein Treueverhältnis begründet werde¹⁴. Diese Anforderung ist streng, und nur in den seltensten Fällen wird daher diese Möglichkeit einer Vertragsauflösung gegeben sein. Isay setzt sich dafür ein, diese Anforderungen für die Bildung eines Gesellschaftsverhältnisses herabzusetzen¹⁵. Er findet, dass es wohl die Regel sei, «dass der eine Teil dem andern infolge des Lizenzvertrages Einblick in seine geschäftlichen Verhältnisse gewähren und seine technischen Erfahrungen und Verbesserungen zur Verfügung stellen müsse, und daher das Zusammenarbeiten beider ohne gegenseitiges Vertrauen nicht möglich sei, so dass eine Fortsetzung dieses Verhältnisses nach einer erheblichen Erschütterung des Vertrauens keinem Teil zugemutet werden könne».

Liegt eine solche Zusammenarbeit vor, wie sie Isay ausführt, dann kann ein Gesellschaftsverhältnis angenommen werden¹⁶. Dagegen wird ein Kontrollrecht des Patentinhabers über den Verkauf der patentierten Erzeugnisse, zur Feststellung der Höhe der Lizenzgebühr, dazu nicht ausreichen.

¹⁴ BGE 61 II 140.

¹⁵ Grundfragen, S. 23 f.

¹⁶ Siehe oben § 5, S. 49; ferner RGZ 126, 67.

3. KAPITEL

Die Pflichten des Lizenznehmers

§ 12. Die Lizenzgebühr

I. Die Festsetzung der Lizenzgebühr

Die Lizenzgebühr bildet das Entgelt für die Einräumung des Benutzungsrechtes. Ihre Bestimmung erfolgt ausschliesslich nach ökonomischen Gesichtspunkten. Der Erfinder will für die Benutzungserlaubnis entlohnt werden. Denn er gewährt dem Lizenznehmer einen Vorteil, da die Benutzungsmöglichkeit nicht jedermann offensteht; ja, bei der Exklusivlizenz überträgt er ihm ein Monopolrecht.

Der Lizenznehmer seinerseits ist bereit, dafür einen gewissen Betrag zu zahlen. Durch die Auswertung der Erfindung hofft er die Kosten für die Lizenzgebühr wieder einzubringen und darüber hinaus noch einen Gewinn zu erzielen. Dieses finanzielle Risiko trägt er jedoch, wie wir gesehen haben, allein¹.

Die Höhe der Lizenzgebühr wird regelmässig im Lizenzvertrag festgelegt. Sollte dies einmal nicht zutreffen, oder handelt es sich um eine Zwangslizenz, dann soll ihre Höhe «angemessen» sein². Nach Ausführungen des Reichsgerichtes muss sie «dem Patentinhaber eine angemessene Entschädigung gewähren, sie soll aber auch dem Lizenzsucher die Aufrechterhaltung seines Betriebes gestatten»³. Als Maßstab nennt das Reichsgericht 1—10 % des Lieferungspreises⁴. Innerhalb dieses Rahmens ist dann zu berücksichtigen, ob es sich um Massenartikel handelt, was einen geringen Prozentsatz ergäbe, oder um teure Spezialapparate. Ferner spielt der Wert der Erfindung, d. h. die technische und wirtschaftliche Bedeutung des Patentes, eine Rolle. So kann die Lizenzgebühr für einen einfachen Apparat, der grosse Vorteile

¹ Siehe oben § 10, I, S. 72.

² Art. 20, Abs. 2 PatG.

³ RGZ 143, 229.

⁴ RGZ 92, 329.

bietet, ein Mehrfaches der Gestehungskosten betragen. Ob die Höhe der Lizenzgebühr angemessen ist, lässt sich erst nach Prüfung des Einzelfalles sagen; aber sie lässt sich ermitteln⁵.

Die Gebühr muss nicht in einer Geldleistung bestehen. So kann zum Beispiel ein gegenseitiger Austausch von Lizenzen vereinbart werden. Diese Fälle bilden aber die Ausnahme.

Die Lizenzgebühr kann nun aber auf verschiedene Arten entrichtet werden:

1. So ist die Zahlung einer *e i n m a l i g e n G e b ü h r* möglich. Die Höhe der Gebühr ist in diesem Fall allerdings ausserordentlich schwer zu bestimmen und ist relativ hoch für den Lizenznehmer. Dieser kennt ja die Ertragsfähigkeit der Erfindung nicht zum voraus und geht dabei ein grosses Risiko ein. Bis die Erfindung verwertet werden kann, und bis sie sich auf dem Markt erfolgreich durchgesetzt hat, braucht es oft ziemlich viel Zeit. Zu den Gestehungskosten, die für die Auswertung der Erfindung nötig sind, kommt nun noch der erhebliche Aufwand für die Lizenzgebühr; auf Einnahmen kann der Lizenzträger jedoch erst in einem späteren Zeitpunkt rechnen. Andererseits, wenn die Ausbeutung der Erfindung ein grosser, finanzieller Erfolg geworden, ist der Patentinhaber benachteiligt. So wird diese Art der Entrichtung der Lizenzgebühr selten angewandt, da ihr beide Parteien misstrauisch gegenüberstehen.

2. Um diesen Nachteilen zu begegnen, wird meistens nicht eine einmalige, sondern eine *p e r i o d i s c h f ä l l i g w e r d e n d e Z a h l u n g* vereinbart.

a) Die *von v o r n e h e r e i n f e s t g e s e t z t e , j ä h r l i c h e Z a h l u n g*. Sie entspricht ihrer Art nach der einmaligen Zahlung, nur entlastet sie den Lizenznehmer, indem er ratenweise zu zahlen berechtigt wird. Auch nimmt sie keine Rücksicht auf die Intensität der Auswertung oder den finanziellen Erfolg aus der Erfindungsbenutzung.

b) Festsetzung der Lizenzgebühr nach dem Ertrag der *N u t z u n g*. Der Betrag ist abhängig von der Rentabilität der Erfindungsauswertung oder von der Inanspruchnahme der Erfindung durch den Lizenznehmer.

⁵ Tübben, in Recht und Wirtschaft 11, 357.

Ueblich ist die Festsetzung der Entschädigung nach der Anzahl der produzierten Erzeugnisse (Stücklizenz), nach dem Gewicht der hergestellten Gegenstände, nach dem Quantum eines verwendeten Rohmaterials (bei Verfahren), aber auch nach Umsatz oder Gewinn.

Um dem Lizenzgeber ein bestimmtes Einkommen zu sichern, wird meist eine jährliche Mindestabgabe festgesetzt⁶. Dies animiert auch den Lizenznehmer, zum mindesten eine bestimmte Anzahl von Produkten zu verkaufen, um nicht mit Verlust zu arbeiten, und für den Lizenzgeber ist es nicht nur wichtig, dass er seinen Anteil von der Erfindung erhält, sondern auch, dass seine Erfindung auf dem Markt bekannt wird.

c) Häufig wird eine Kombination dieser verschiedenen Arten gewählt. Es wird ein fester Grundbetrag als einmalige Zahlung geleistet, und dazu kommt noch ein variabler Betrag, je nach Umsatz oder Inanspruchnahme des Patentes. z. B. eine Stücklizenz.

Oder es wird ein fixer Betrag bezahlt, der ein bestimmtes Produktionsvolumen gestattet; wird dieses überschritten berechnet sich die Abgabe beispielsweise in Prozenten des Verkaufspreises.

3. Ferner kann die Meistbegünstigungsklausel die Lizenzgebühr beeinflussen. Werden einem späteren Lizenznehmer niedrigere Lizenzgebühren bewilligt, so gelten diese Ansätze auch für den Lizenznehmer, der die Meistbegünstigungsklausel ausbedungen hat. Mit Beendigung des zweiten Vertrages gelten aber automatisch wieder die alten Ansätze⁷.

II. Nichtfordern einer Lizenzgebühr

Benützt ein Dritter während längerer Zeit ein Patent mit Wissen des Patentinhabers, so ist anzunehmen, dass ihm stillschweigend eine Gratislizenz eingeräumt wurde. Die Vereinbarung einer Vergütung ist ja nicht eine notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen eines Lizenzvertrages⁸. Es würde sicher gegen Treu und Glauben verstossen, wenn der Patentinhaber nachträg-

⁶ Ueber die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Mindestlizenzgebühr: RG v. 15. 10. 30 in MuW 31, 32.

⁷ Isay, S. 345.

⁸ Siehe oben § 5, III, S. 48.

lich für die vergangene Zeit Lizenzgebühren nachforderte. Wäre er sofort eingeschritten, dann hätte er wegen Patentverletzung klagen können. Der Lizenznehmer hätte dann eventuell eine Zwangslizenz erhalten und die Lizenzgebühr in den Preis für seine Erzeugnisse einbeziehen können. Nun aber ist ihm eine Nachforderung an seine Abnehmer unmöglich. Isay folgert daraus, dass das Erzeugnis als nicht unter das Patent fallend anzusehen sei, und deshalb auch für die Zukunft die Forderung einer Lizenzgebühr ausschliesse⁹.

Diese Ueberlegung ist meiner Ansicht nach unrichtig; denn ein Vorbenutzungsrecht kann nicht angenommen werden. Der Patentinhaber hat aber ein Monopolrecht. Es steht ihm frei, dieses zu beliebiger Zeit geltend zu machen. Eine frühzeitige Geltendmachung ist nicht nötig, nur begibt er sich dadurch des Rechts, seinen Anspruch auf die Vergangenheit auszudehnen. Dem steht die Bildung der stillschweigenden Gratislizenz entgegen. Macht der Patentinhaber nun aber sein Verbotsrecht geltend, kann sich der Lizenznehmer nicht mehr auf die stillschweigende Lizenz berufen. Für die Zukunft muss er eine angemessene Lizenzgebühr bezahlen. Nun kann er auch die Gebühr in den Verkaufspreis einkalkulieren. Allerdings darf ihm die Erteilung einer Lizenz nicht verweigert werden. Er befindet sich in der gleichen Lage wie der Inhaber einer Lizenz, die er von einem nichtberechtigten Patentinhaber erhalten hat, und zu deren Auswertung er bereits Veranstaltungen getroffen hat¹⁰.

III. Fortzahlung der Lizenzgebühr nach Ablauf des Patentschutzes

An Erfindungen können nachträglich Verbesserungen angebracht werden, die nicht patentiert sind. Für die Benutzung dieser Verbesserungen kann vertraglich eine «Lizenzgebühr» vereinbart werden¹¹, wie für die Ueberlassung eines Geheimverfahrens ein Entgelt bestimmt werden kann. Das Patent und der Patentschutz sind allerdings erloschen nach Ablauf der Schutzfrist. Doch für

⁹ S. 345.

¹⁰ Art. 20, Abs. 2 PatG.

¹¹ RGZ 86, 53.

solche Verbesserungen kann eventuell die volle Lizenzgebühr weiter bezahlt werden müssen¹². Eine solche Vereinbarung ist nicht etwa unsittlich nach Art. 19 OR¹³.

IV. Verzug des Lizenznehmers

Bei Nichtzahlung der Lizenzgebühr durch den Lizenznehmer hat der Patentinhaber nach Art. 293 OR das Recht, dem säumigen Schuldner eine sechzig tägige Frist anzusetzen mit der Androhung, dass, sofern die rückständige Gebühr innerhalb dieser Frist nicht bezahlt werde, der Lizenzvertrag aufgelöst sei.

Daraus geht hervor, dass der Lizenznehmer nach Ablauf dieser Frist nicht mehr zur Benutzung des Patentes befugt ist. Grundsätzlich besteht auch eine Schadenersatzpflicht¹⁴ nach Art. 95 ff OR¹⁵. Diese Vertragsauflösung erfolgt allerdings nur bedingt. Wenn der Lizenznehmer die Lizenzgebühr innert der angesetzten Frist, die weder abgekürzt, noch wegbedungen werden darf¹⁶, bezahlt, besteht der Vertrag weiter.

§ 13. Die Ausübungspflicht

I. Allgemeines

Besteht für den Lizenznehmer nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Erfindungsbenutzung? Das Patentgesetz bestimmt nichts hierüber.

Dagegen erklärt Art. 283 OR über die Pflichten des Pächters: «Der Pächter ist verpflichtet, den gepachteten Gegenstand sorgfältig seiner Bestimmung gemäss zu bewirtschaften, insbesondere für nachhaltige Ertragsfähigkeit zu sorgen.» Darnach hat der Pächter nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht zur Benützung des Pachtgegenstandes¹. Das Bundesgericht hat aber ausgeführt², dass der Pächter nur in seinem eigenen Interesse bewirt-

¹² RG v. 3. 12. 32 in MuW 33, 64.

¹³ Für das dt. Recht: RG v. 5. 10. 27 in MuW 27/8, 209.

¹⁴ Ueber deren Umfang siehe oben § 10, II, S. 73.

¹⁵ Siehe Becker in Komm, Gmür zu Art. 265 OR, S. 229.

¹⁶ Art. 293, Abs. 3 OR.

¹ Ebenso BGE 44 II 270.

² BGE 19, 376.

schafte, und nicht gehalten sei, den Pachtgegenstand zu verbessern. Er ist lediglich verpflichtet, ihn in gleichem Zustand zurückzuerstatten, in dem er ihn empfangen hat. Die Unterlassung der Bewirtschaftung soll den Wert des Gegenstandes nicht vermindern. Bei unsorgfältiger Bewirtschaftung haftet der Pächter nur für diesen Minderwert³.

Für den Lizenznehmer ergäbe sich insofern eine Bewirtschaftungs- oder Ausübungspflicht, als der Lizenzgeber sonst in seinen Interessen verletzt wäre. Wir haben aber zu berücksichtigen, dass eine Pacht nur einer Person bestellt werden kann, eine einfache Lizenz aber mehreren.

II. Die einfache Lizenz

Es ist daher zu untersuchen, ob die Nichtbenutzung der Erfindung dem Lizenzgeber Nachteile bringt.

Erhält er eine fixe Lizenzgebühr oder eine Mindestlizenz, dann werden seine Interessen höchstens noch dadurch beeinträchtigt, dass seine Erfindung nicht auf den Markt kommt und bekannt wird. Diesem Nachteil kann er aber dadurch begegnen, dass er weitere Lizenzen erteilt, wozu er jederzeit in der Lage ist. Hier können wir also keine Ausführungspflicht für den Lizenznehmer annehmen.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn die Lizenzgebühr von der hergestellten Stückzahl oder dem Umsatz abhängt. Weidlich und Blum lehnen eine Ausübungspflicht ab⁴, da der Lizenzgeber auch hier weitere Lizenzen erteilen könne. Seligsohn⁵ und Isay⁶ dagegen bejahen sie. Letztere Auffassung, die sicher richtig ist, wird auch vom Bundesgericht bestätigt⁷, allerdings mit der Einschränkung, dass der Lizenznehmer nicht gegen seine Interessen zu einer Ausführung verpflichtet sei. Das Zürcher Handelsgericht erklärt⁸: «Mangels abweichender ausdrücklicher Vertragsbestimmung kann man nicht annehmen, dass derselbe (der Lizenzträger), der ja in

³ BGE 19, 376.

⁴ S. 240.

⁵ S. 202.

⁶ S. 347.

⁷ BG v. 12. 10. 07 in ZR 7, 218, Nr. 101; ZR 42, 227, Nr. 74.

⁸ ZR 7, 218, Nr. 101.

erster Linie ein Recht an der Erfindung erwerben wollte, auch die Verpflichtung auf sich genommen habe, den Erfindungsgegenstand (nur um dem Patentinhaber möglichst hohe Lizenzgebühren zu verschaffen) zu seinem eigenen Nachtheile herzustellen und in den Handel zu bringen. Vielmehr wird man bei einer den Verhältnissen beider Kontrahenten Rechnung tragenden Vertragsauslegung die Ausbeutungspflicht des Lizenzträgers, wenn man sie an und für sich als gegeben betrachtet, da zessieren lassen müssen, wo sich auf Seiten des letzteren die Unmöglichkeit eines gewinnbringenden Vertriebes des Patentgegenstandes herausstellt.»

Andererseits haben wir gesagt, dass der Lizenznehmer allein das Risiko eines finanziellen Erfolges zu tragen habe. Wie ist dies mit den obigen Ausführungen in Einklang zu bringen? Meistens ist als Grundlage eine Mindestlizenz vereinbart. Dieser Betrag ist zu zahlen, ob eine Rendite vorliegt oder nicht; ebenso muss eine Mindestleistungsziffer erreicht werden, ob eine Absatzmöglichkeit besteht oder nicht. Darüber hinaus jedoch muss nicht fabriziert werden, nur um dem Lizenzgeber hohe Einnahmen zu verschaffen.

Art. 18 PatG bestimmt, dass unter gewissen Voraussetzungen die Löschungsklage angestrengt werden könne, falls die Erfindung nicht in angemessener Weise ausgeführt werde. Daher hat der Lizenznehmer eine Fabrikationspflicht, wenn ihm eine Lizenz erteilt wurde, um die Folgen der Nichtausführung abzuwenden. Eine andere Ansicht müsste Treu und Glauben widersprechen.

III. Die ausschliessliche Lizenz

Bei der ausschliesslichen Lizenz ist eine Verpflichtung zur Ausführung noch viel eher anzunehmen. Denn hier ist der Patentinhaber nicht in der Lage, weitere Benutzungsrechte zu vergeben. Auch wenn die Lizenzgebühr in festen Beträgen geleistet wird, hat der Lizenzgeber ein Interesse an der Ausführung⁹. Erstens wird

⁹ Anders Weidlich und Blum, S. 240: Sie sehen keine Verpflichtung zur Ausführung bei der ausschliesslichen Lizenz, wenn die Lizenzgebühr unabhängig ist vom Umsatz oder Gewinn des Lizenznehmers. Eine Ausführungspflicht liegt nur dann vor, wenn die Lizenz erteilt wurde, um einer Löschungsklage zu entgehen.

Ebenso ZR 7, 218, Nr. 101: «Wird nun untersucht, ob der Kläger nach dem vorliegenden Lizenzvertrage überhaupt ein Recht auf den Vertrieb des Apparates durch die Lizenzträgerin gehabt habe, so trifft der Standpunkt der Be-

seine Erfindung nicht bekannt, und zweitens setzt er sich der Gefahr einer Löschungsklage aus. Es ist auch gegen Treu und Glauben, dass eine ausschliessliche Lizenz erworben wird, um dann die Ausführung der Erfindung einfach zu hintertreiben. Auf diese Weise könnte der Lizenznehmer ein Konkurrenzprodukt einfach vom Markte fernhalten.

Weigert sich der Lizenznehmer, die Erfindung auszuführen, dann kann der Lizenzgeber auch nicht mehr an seine Verpflichtung gebunden sein, keine Lizenzen mehr zu erteilen¹⁰. Wohl kann der Lizenznehmer an der Weiterexistenz der Verpflichtung des Patentinhabers, keinem Dritten die Benutzung zu gestatten, ein Interesse haben, auch bei eigener Nichtausführung. Aber dies entspricht nicht dem Zweck der ausschliesslichen Lizenzerteilung. Der Patentinhaber muss daher wieder frei über sein Patent verfügen können.

Für die ausschliessliche Lizenz ist daher in jedem Fall eine Ausföhrungspflicht anzunehmen.

§ 14. Die Bezeichnungspflicht

Nach den Bestimmungen des alten Patentgesetzes musste der Patentinhaber seine Patentnummer auf dem patentierten Erzeugnis anbringen, um sich nicht des Klagerechts wegen Nachahmung zu begeben¹. Heute ist es dem Patentinhaber freigestellt, ob er die Bezeichnung anbringen will oder nicht.

Nach Art. 35, Abs. 1 PatG kann er aber von seinen Lizenznehmern verlangen, dass sie das Patentzeichen auf den von ihnen hergestellten Erzeugnissen oder deren Verpackungen anbringen. Es liegt also keine gesetzliche Verpflichtung vor, das Patentzeichen² anzubringen, sondern es steht im Belieben des Lizenzgebers, dies zu verlangen oder darauf zu verzichten.

klagten, dass sich ein solches Recht des Erfinders mangels ausdröcklicher dahinzielender Bestimmungen aus dem Lizenzvertrage nicht herleiten lasse, jedenfalls für diejenigen Fälle zu, in denen die dem Lizenznehmer überbundene Entschädigung lediglich in einer von der Ausbeutung der Erfindung ganz unabhängigen, festumschriebenen Leistung besteht.»

¹⁰ ZR 7, 219, Nr. 101.

¹ Art. 20 PatG von 1888. BGE 26 I 110.

² Das Patentzeichen besteht aus dem eidgenössischen Kreuz und der Patentnummer; Art. 34 PatG.

Art. 35, Abs. 2 PatG ist wohl richtig so aufzufassen, dass der Patentinhaber keinen Schadenersatz verlangen kann, wenn er selbst das Patentzeichen an den von ihm hergestellten Waren nicht angebracht hat, dass er aber immer noch die Möglichkeit besitzt, die Leistungsklage gegen den Lizenznehmer anzustrengen auf Anbringung des Patentzeichens³.

Dem Wortlaut nach könnte man allerdings glauben, dass der Patentinhaber nur eine Schadenersatzklage gegen den Lizenznehmer habe und dies auch nur, wenn er selbst das Patentzeichen angebracht hat. Somit wäre überhaupt jede Klage auf Anbringen des Patentzeichens ausgeschlossen; aber der Abs. 1 des Art. 35 wäre gänzlich überflüssig. Auch Weidlich und Blum vertreten die Ansicht, dass eine Leistungsklage immer bestehe, und Abs. 2 nur die Schadenersatzklage in einem bestimmten Fall ausschliesse⁴.

Art. 35 PatG spielt praktisch kaum mehr eine Rolle, denn für eine Schadenersatzforderung muss nachgewiesen werden, dass der Schaden wegen des Weglassens des Patentzeichens entstanden ist⁵.

Das Patentzeichen wird denn auch heute fast nur noch aus Gründen der Reklame verwendet.

Bestimmt der Lizenzvertrag nicht, ob das Patentzeichen angebracht werden soll oder nicht, dann ist der Lizenznehmer frei, das Zeichen anzubringen oder wegzulassen^{6 7}.

³ Sten. Bulletin der Bundesvers., 1906, S. 1520 f.

⁴ S. 414.

⁵ Weidlich und Blum, S. 414: «Der Nachweis des Schadens wird für den Patentinhaber nur in seltenen Fällen möglich sein. Zunächst entfällt er nach der Vorschrift des Gesetzes dann, wenn der Patentinhaber selbst nicht dafür gesorgt hat, dass durch die von ihm auf seinen Waren angebrachte Patentbezeichnung die Allgemeinheit vor Nachahmung gewarnt wurde. Weiterhin kann aber auch ein angerichteter Schaden nur dann angenommen werden, wenn ersens Dritte in Unkenntnis des Patentschutzes das Patent verletzt haben, und wenn zweitens der Patentinhaber nachweist, dass ihm ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den Patentverletzer dadurch unmöglich geworden ist, dass er das Verschulden des Patentverletzers nicht nachweisen konnte, und wenn drittens der Patentinhaber nachweist, dass er dem Patentverletzer Verschulden hätte nachweisen können, wenn der Vorbenutzer oder Lizenznehmer seine Ware mit dem Patentzeichen versehen hätte.»

⁶ Ebenso Weidlich und Blum, S. 412 f.: «Der Umstand, dass ein Erzeugnis oder das Verfahren zu dessen Herstellung patentiert ist, gibt aber demjenigen, der unter diesem Patentschutz arbeitet, also dem Patentinhaber oder dem Lizenznehmer, die Berechtigung, das Erzeugnis oder dessen Verpackung mit einem Patentvermerk oder mit dem Patentzeichen des Art. 34 zu versehen.»

⁷ Ueber unbefugtes Anbringen oder Entfernen des Patentzeichens: Art. 46 PatG.

§ 15. Die Kontrolle durch den Lizenzgeber

Wie wir gesehen haben, wird die Lizenzgebühr meistens auf Grund des Umsatzes oder des Gewinns berechnet. In diesem Fall ist der Lizenznehmer zur Rechnungslegung verpflichtet¹. Denn man kann nicht annehmen, dass der Lizenzgeber ohne weiteres die Angaben des Lizenznehmers akzeptiert. Das Reichsgericht erklärt hiezu²: «Der Zweck der Rechnungsablegung ist der, dem Berechtigten eine Prüfung zu ermöglichen, ob und in welcher Höhe ihm Ansprüche gegen den Verpflichteten zustehen. Deshalb ist in der Rechtsprechung des Reichsgerichtes stets anerkannt worden, dass die erteilte Auskunft dem Berechtigten die Möglichkeit der Nachprüfung ihrer Richtigkeit geben muss (RGZ Bd. 53, S. 254 etc.).» Der Lizenzgeber muss also die Möglichkeit haben, in den Betrieb des Lizenznehmers Einsicht zu nehmen.

Des weiteren besteht ein Kontrollrecht für den Lizenzgeber, um sich vergewissern zu können, dass die Erfindung in richtiger Weise ausgeführt wird. Er ist ebenso an einer guten Ausführung interessiert wie der Lizenznehmer. Denn sein Ansehen wird durch die Qualität in der Ausführung weitgehend bestimmt.

Ist ferner vertraglich eine bestimmte Mindestausführung festgelegt worden, so muss er sich vergewissern können, ob dieser Klausel nachgekommen wird.

Eventuell besteht für den Lizenznehmer die Pflicht, das Patentzeichen auf dem von ihm hergestellten Erzeugnis anzubringen. Der Lizenzgeber muss sich überzeugen können, dass auch dieser Bestimmung Genüge geleistet wird.

Wenn nun der Lizenzgeber alle Angaben überprüfen können soll, muss dieses Kontrollrecht sehr weit ausgedehnt werden. Diesem Begehren des Lizenzgebers steht jedoch ein gerechtfertigtes Interesse des Lizenznehmers gegenüber. Durch diese Einsichtnahme in seinen Betrieb und in seine Geschäftsbücher können Geschäftsgeheimnisse verraten werden. Der Lizenzgeber könnte die erfahrenen Tatsachen sogar zu seinen Gunsten verwenden; ja, die Einsichtnahme könnte hauptsächlich Wettbewerbszwecken dienen und weniger der Gebührenermittlung oder einer Ausfüh-

¹ RG v. 9. 7. 21 in MuW 21, 189 f.; RG v. 13. 1. 32 in MuW 32, 200.

² RGZ 127, 244 f.

rungskontrolle³. Gerade wenn eine Zwangslizenz vorliegt, sind Lizenzgeber und Lizenznehmer vielleicht Konkurrenten.

Das Kontrollrecht des Lizenzgebers darf also im Einzelfall Treu und Glauben nicht widersprechen. Es darf nie soweit ausgedehnt werden, dass berechnigte Interessen des Lizenznehmers verletzt werden.

Um die Interessen beider Parteien zu wahren, scheint es angezeigt, wie bei der Aktiengesellschaft oder der Genossenschaft⁴ einen Treuhänder mit der Kontrolle zu beauftragen. Lizenzgeber und Lizenznehmer sind durch diese Lösung vor einer Benachteiligung gesichert.

³ Daher Ablehnung des Kontrollrechtes, RGZ 127, 245.

⁴ Art. 727 und 906 OR.

Curriculum vitae

Geboren am 29. Dezember 1921 in Zürich, als Sohn des Hans Guyer und der Amalie, geb. Bender, von Zürich, besuchte ich in Zollikon die Primarschule. Von 1935 bis 1941 war ich am Gymnasium der Kantonsschule Zürich und schloss mit Matura, Typus B, ab.

Hierauf studierte ich zwei Semester an der Abteilung III A der E. T. H. (masch. ing.). Für das Wintersemester 1942 immatrikulierte ich mich an der juristischen Fakultät der Universität Zürich, wo ich, mit Ausnahme des Sommersemester 1945, das ich in Genf absolvierte, am 19. Februar 1949 meine Studien mit dem Doktorexamen beendigte.

